

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
 “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ
 СІКОРСЬКОГО”

Факультет соціології і права

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності¹

“На правах рукопису”

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

С.Ю. Петряєв

«___» _____ 2018 р.

Магістерська дисертація

На здобуття ступеня магістра

За спеціальністю 081 «Право»

на тему: Правова охорона торговельних марок в міжнародному приватному праві

Виконала студентка 2 курсу, групи СП -371мп

Медяник Тетяна Андріївна

(підпис)

Науковий керівник: доцент, к.ю.н Яшарова Марія Миколаївна

(підпис)

Рецензент: Завідувач кафедри публічно-правових наук, доцент, кандидат юридичних наук Київського Міжнародного Університету Бісюк Олена Сергіївна

(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській роботі
 немає запозичень з праць інших авторів
 без відповідних посилань.

Студент _____

(підпис)

Київ 2018

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

імені Ігоря Сікорського

Факультет соціології і права

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної
власності

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

Спеціальність 081 «Право»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач

кафедри

_____ С.Ю.

Петряєв

«___» _____ 2018 р.

ЗАВДАННЯ

на підготовку магістерської дисертації студенту

Медяник Тетяні Андріївні

1. Тема магістерської дисертації: «Правова охорона торговельних марок в міжнародному приватному праві»
Керівник магістерської дисертації: Яшарова Марія Миколаївна
затверджені наказом по університету від «15» листопада 2018р. №4176-с
2. Строк подання студентом магістерської дисертації: _____ 2018 року.
3. Об'єкт дослідження: суспільні відносини у сфері правової охорони торговельних марок.
4. Предмет дослідження: торговельні марки
5. **Перелік завдань, які потрібно розробити:**

- розкрити поняття торговельної марки як об’єкта правової охорони в міжнародному приватному праві ;
- проаналізувати міжнародні правові акти щодо охорони торговельних марок;
- визначити сутність принципів правового регулювання у сфері охорони торговельних марок ;
- проаналізувати судові прецеденти різних країн, з метою всебічного вивчення судової практики у сфері охорони прав на торговельні марки;
- порівняти національне законодавство у сфері правової охорони торговельних марок з міжнародним законодавством;
- проаналізувати сучасний стан правової охорони торговельних марок та визначити основні шляхи вдосконалення національного законодавства.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: презентаційний матеріал магістерської дисертації.

Медяник Т.А. Правова охорона торговельних марок в міжнародному приватному праві. - Рукопис.

Магістерська робота зі спеціальності 081 “Право” Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Факультет соціології і права. Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності. Київ, 2018

Магістерську дисертацію присвячено дослідженню поняття торговельної марки як об’єкта правової охорони в міжнародному приватному праві ; міжнародних правових актів у сфері охорони прав власників торговельних марок; визначенню сутності принципів правового регулювання у сфері охорони торговельних марок; аналізу судових прецедентів різних країн, з метою всебічного вивчення судової практики у сфері охорони прав на торговельні марки; порівнянню національного законодавства у сфері правової охорони торговельних марок; дослідженню сучасного стану правової охорони торговельних марок та визначення основних шляхів вдосконалення національного законодавства.

Ключові слова: торговельна марка, міжнародні правові акти, міжнародне приватне право, судові прецеденти.

SUMMARY

Medyanik T.A. Legal protection of trademarks in international private law. - The manuscript.

Master's work on specialty 081 "Law" National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute". Faculty of Sociology and Law. Department of Information Law and Intellectual Property Rights. Kyiv, 2018

Master's thesis is devoted to the research of the notion of a trademark as an object of legal protection in the international private law; international legal acts in the field of protecting the rights of trademark owners; the definition of the essence of the principles of legal regulation in the field of trade mark protection; analysis of

judicial precedents from different countries, with a view to comprehensively studying judicial practice in the field of the protection of trademark rights; comparing national legislation in the field of legal protection of trademarks; studying the current state of legal protection of trademarks and determining the main ways of improving the national legislation.

Key words: trademark, international legal acts, international private law, court sentences.

РОЗДІЛ 1. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

1.1. Поняття, види та міжнародна класифікація торговельних марок.....	6
1.2. Суб'єкти та зміст прав на торговельні марки.....	14
1.3. Процедура міжнародної реєстрації торговельної марки та термін правової охорони.....	18

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО - ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

2.1. Міжнародні та національні органи, які здійснюють захист прав на торговельні марки.....	25
2.2. Способи захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві.....	35
2.3. Альтернативні органи для вирішення спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг.	50

РОЗДІЛ 3 . МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

3.1. Практика розгляду справ щодо захисту прав на торговельні марки.....	54
3.2. Міжнародні та регіональні договори, що регулюють питання захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки.....	63
ВИСНОВОК.....	76

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Розвиток бізнесу в Україні обумовлює пошук підприємцями все більш ефективних інструментів для просування товарів або послуг на національний та міжнародний ринок. Одним з найефективніших таких інструментів є торговельна марка, а тому правовій охороні цього об'єкту інтелектуальної власності приділяють особливу увагу ще на стадії формування бізнесу.

Необхідність дослідження проблематики захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві обумовлена економічними причинами, потребами адаптації законодавства України до вимог *Acquis communautaire*, прагматичними інтересами теоретичного та практичного спрямування. Інтеграція України у міжнародне співтовариство за Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» неминуче потребує приведення її національного законодавства у відповідність до міжнародних вимог та європейських стандартів.

Більш того, вдосконалення національного законодавства з правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі й ТМ, його гармонізації до міжнародно-правових норм визнані пріоритетними напрямкам и розвитку. Потреба встановлення єдиного режиму охорони прав на торговельні марки зумовлена економічними зрушеннями у структурі економіки та інноваційній політиці, розбіжністю існуючого категоріального апарату в чинному законодавстві України та в європейському законодавстві: «торговельні марки», «торговельні знаки», «знаки для товарів та послуг».

Тож становлення єдності правової охорони ТМ вимагає приведення законодавства України до вимог ВОІВ та міжнародної провозастосовчої практики, збереження єдності судової практики. Попри те, що Україна приєдналась до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію ТМ, поточне її законодавство та особливості національного тлумачення його норм свідчать про необхідність їх єдності щодо ТМ.

Актуальність теми. Розвиток бізнесу в Україні обумовлює пошук підприємцями все більш ефективних інструментів для просування товарів або послуг на національний та міжнародний ринок. Одним з найефективніших таких інструментів є торговельна марка, а тому правовій охороні цього об'єкту інтелектуальної власності приділяють особливу увагу ще на стадії формування бізнесу.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб на підставі системного аналізу наукової, юридичної літератури та міжнародної практики комплексно висвітлити правову охорону торговельних марок в міжнародному приватному праві.

Для досягнення зазначеної мети автором були поставлені такі **завдання:**

- розкрити поняття торговельної марки як об'єкта правової охорони в міжнародному приватному праві ;
- проаналізувати міжнародні правові акти щодо охорони торговельних марок;
- визначити сутність принципів правового регулювання у сфері охорони торговельних марок ;
- проаналізувати судові прецеденти різних країн, з метою всебічного вивчення судової практики у сфері охорони прав на торговельні марки;
- порівняти національне законодавство у сфері правової охорони торговельних марок з міжнародним законодавством;
- проаналізувати сучасний стан правової охорони торговельних марок та визначити основні шляхи вдосконалення національного законодавства.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг.

Предмет дослідження – торговельні марки .

Наукова новизна одержаних результатів і найбільш вагомі висновки та пропозиції.

Законодавство у сфері охорони прав на торговельні марки трансформується з кожним роком, Всесвітня організація Інтелектуальної власності створює нові органи та комітети з питань охорони прав на торгові знаки, проте зі збільшенням конкуренції на ринку товарів та послуг випадки недобросовісної конкуренції зростають в геометричній прогресії .

Нажаль, Україна є однією з нерозвинених країн світу у галузі правової охорони торговельних марок. Національне законодавство адаптовано до міжнародних норм, проте на практиці, суди рідко використовують міжнародні норми. Окрім існуючої бази ратифікованих Україною норм, законодавчих ініціатив з питань охорони торговельних марок не було, а судовий захист здійснюється судами загальної юрисдикції без залучення експертів з питань захисту інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг.

Дослідження міжнародних правових норми та аналіз прецидентів інших країн дає чітке розуміння прогалин у національному законодавстві та надає інструменти для їх вирішення.

РОЗДІЛ 1. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

1.1 Поняття, види та міжнародна класифікація торговельних марок

Торговельна марка або знак для товарів та послуг слугує інструментом для ведення бізнесу, передусім для вирізнення товару або послуги та реалізації продукції чи послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках і спрямована на формування інструментів забезпечення прав осіб, що на законних підставах володіють та розпоряджаються торговельними марками .

У сучасних умовах важливе значення для стимулювання попиту та успішної реалізації продукції відіграє її індивідуалізація спеціальними символічними позначеннями, здатними лише своїм зовнішнім виглядом привернути увагу споживачів та виокремити виготовлені товари від аналогічних виробів конкурентів. Функції таких позначень виконують торговельні марки.

Виконуючи роль символу та гарантії якості виготовленого продукту, торговельна марка стає популярною серед споживачів, набуваючи досить високої цінності. За цих умов виникає нагальна потреба забезпечення надійної охорони торговельних марок, створення ефективної та злагодженої системи захисту прав їх володільців, що здійснюється ЦК України шляхом закріплення у главі 44 системи правових норм, присвячених праву інтелектуальної власності на торговельну марку.

Цивільний кодекс України містить легальне визначення торговельної марки як будь-якого позначення або будь-якої комбінації позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Слід наголосити, що, на відміну від ЦК України, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" замість поняття "торговельна марка" використовує категорію "знак для товарів і послуг". ЦК України у ст. 420 відносить до переліку об'єктів права інтелектуальної власності "торговельні марки (знаки для товарів і послуг)", тому поняття "торговельна марка" та "знак для товарів і послуг" характеризуються ЦК України як тотожні.

Чинним законодавством України не передбачений перелік видів торговельних марок, проте враховуючи специфіку об'єкта торговельні марки можуть бути класифіковані на словесні, зображувальні, об'ємні та комбіновані.

Словесними марками є позначення, об'єктом яких можуть бути слова, у тому числі власні імена, літери та цифри. Зображувальні знаки - це позначення, об'єктом яких є графічні або інші зображення. Об'ємні марки являють собою знаки, що характеризуються об'ємним, тривимірним характером, а комбіновані - являють собою поєднання вищезазначених видів.

За ступенем відомості торговельні марки можна поділити на прості та добре відомі. Простими марками є будь-які позначення чи їх комбінації, які забезпечують ідентифікацію та виокремлення товарів чи послуг одних осіб від подібних товарів чи послуг конкурентів. Добре відомі - це марки, які за рішенням спеціального державного чи судового органу визнані відомими в Україні. Функції такого органу виконує Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності. Добре відомим маркам надається правова охорона без обов'язкової реєстрації у силу факту відомості. При цьому вона поширюється як на однорідні так і на неоднорідні товари і послуги, якщо використання такої марки іншою особою може завдати шкоди правам та інтересам власнику добре відомого позначення.

За кількістю правоволодільців торговельні марки можуть бути індивідуальними, що належать одній фізичній або юридичній особі та колективними, якщо єдиним власником марки є об'єднання осіб. Можливі й інші види торговельних марок.

Торговельна марка тісно пов'язана з іншими видами засобів індивідуалізації (комерційним найменуванням та географічним зазначенням) та об'єктів промислової власності (зокрема з промисловим зразком).

Право інтелектуальної власності на товарні знаки є одним із різновидів сфери прав інтелектуальної власності, і відносяться до прав на засоби індивідуалізації осіб (як юридичних, так і фізичних), товарів, робіт, послуг, підприємств та інформаційних систем.

Торговельна марка – це позначення, ціль якого, забезпечити різницю між товарами або послугами різних підприємств. Торговельна марка є охоронюваним правом об'єктом інтелектуальної власності.¹

У Глобальній базі даних по брендам (Global Brand Database)², яка створена Всесвітньою Організацією Інтелектуальної власності, розміщено 37 181 081 знаків для товарів та послуг і графічних зображень брендів країн – учасниць Паризької конвенції, серед них 4 875 внесених до бази українських брендів.

Види торговельних марок:

- Словесні. Серед словесних марок можна виділити два різновиди: у першому випадку охороняється саме слово, у другому - словесне позначення, виконане в особливій шрифтовій манері, тобто охороні підлягає шрифт, характер розташування літер, їх відносний розмір, фон та інші візуальні інформативні елементи. Серед зареєстрованих

¹ Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності / <https://www.wipo.int/trademarks/ru/>

² Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності/ Global Brand Database / <https://www.wipo.int/branddb/en/>

торговельних марок , найпоширенішим є саме словесне позначення через простоту у сприйнятті та використанні в рекламі.

- Зображувальні марки - це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Сама назва свідчить про те, що вони втілюються у малюнок, креслення і т. ін. У цьому випадку можуть бути використані як існуючі об'єкти, так і абстрактні зображення і всілякі символи. Для найбільшої ефективності зображувальна марка не повинна бути складною і перевантаженою деталями, а навпаки, вирізнятися простотою і помітністю. Це забезпечить успіх реклами, можливість використовувати зображення на різних матеріалах і т. ін.
- Об'ємні марки - це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах - довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка. Однак об'ємні торговельні марки, по-перше, не можуть просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета, а мають бути новими і оригінальними, а по-друге, оскільки марка повинна виділяти виріб конкретного виготовлювача з ряду інших товарів, то форма виробу не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням.
- Нетрадиційні торговельні марки -- світлові, звукові, ароматичні та інші марки. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (у редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 р. № 72)', передбачають, зокрема, що зазначені марки реєструються Установою за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми на аудіокасеті, зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та

інше), а у випадку використання музичного твору - в описі наводиться його нотний запис. Якщо на реєстрацію як знак заявляється світлове позначення, таке позначення надається у вигляді відеозапису на відеокасеті, наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості.

Також існують вимоги до самого знаку:

- Знак для товарів та послуг не повинен суперечити принципам гуманності і моралі, публічному порядку;
- Не повинен містити елементи державного гербу, офіційні назви держав будь-якої країни, емблеми, скорочення або повні назви міжурядових організацій, нагороди та інші відзнаки ³

Для реєстрації торговельної марки необхідно визначити перелік товарів, що будуть виготовлені або послуг, що будуть надаватись брендом.

Визначення класу здійснюється згідно Міжнародної класифікації знаків для товарів та послуг, яку було прийнято угодою під час Ніщської дипломатичної конференції 15 червня 1957 року (Ніщська класифікація). Україна приєдналась до Ніщської угоди в 1991 році.

Компетентні відомства Договірних Держав вказують в офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак.

Ніщська класифікація була переглянута в Стокгольмі в 1967 році , в Женеві в 1977 року і в 1979 році в угоду були внесені поправки.

В рамках Ніщської угоди заснований Союз, який має Асамблею. Відповідно до Угоди був також заснований Комітет експертів, в якому представлені всі члени Союзу. Основне завдання Комітету полягає в

³ Офіційний сайт Верховної Ради України /ст.6 Закону України «Про правову охорону на знаки для товарів та послуг» <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/>

проведенні періодичного перегляду Класифікації, остання редакція міжнародної класифікації комітетом вступила в силу 1 січня 2017 року.

Станом на 1 січня 2018 року Ніццька Класифікація 45 класів, серед яких 34 класи – перелік товарів і 11 – послуг.

Товарний знак пропонує юридичний захист слова, символу, фрази, логотипу, дизайну або поєднання тих, що є джерелом товарів або послуг. Види торговельних марок для продуктів включають п'ять основних категорій: загальний знак, описовий знак, сугестивний знак, химерний і довільний знак.

Загальне маркування:

Загальний товарний знак насправді не відповідає товарній марці, якщо він не містить більш конкретних деталей. Одним з прикладів загальної марки є фраза "Магазин морозива". Запропонувавши захист товарного знаку на те, що це загальне поняття, буде обмежено всі інші магазини, які продають морозиво. Для того, щоб кваліфікувати загальний знак для торговельної марки, він повинен описувати якості, характеристики або інгредієнти товарів,

Описовий знак

Описовий знак ідентифікує одну або декілька характеристик продукту або послуги та служить лише для опису продукту. Він має унікальні елементи, які кваліфікують його для захисту відповідно до законів про торговельні марки, такі, як вони повинні мати вторинне значення, такі як кількість і спосіб реклами, обсяг продажів, тривалість і спосіб використання марки, або результати опитування споживачів, щоб отримати кваліфікацію. Це означає, що споживачі повинні визнати марку та визначити її з маркою.

Сервісний знак

Сервісний знак такий самий, як товарний знак, але він відрізняє компанію, яка надає послуги, а не продукти. Знак "service" все ще підпадає під закони про торговельні марки та має бути зареєстрований в USPTO.

Поширеним прикладом знака обслуговування буде марка сервісу "Макдональдс", оскільки вона використовується для представлення наданих послуг.

Додатковою формою правового захисту для розмежування бізнесу є:

Брендові пакування:

Брендові пакування включає ідентифікаційні ознаки продукту або компанії, такі як елементи упаковки, елементи декору та інші подібні поняття. Функції продукту зазвичай не підпадають під типи товарного знаку для правового захисту, а замість цього захищають торгову сукню. Якщо споживач ідентифікує певну особливість або функції з брендом або компанією, а не фактичним продуктом, то справа щодо захисту торгівлі одягом є сильною.

Одним з прикладів торговельного одягу є пляшка для полоскання ротової порожнини Listerine. Унікальна плоска форма пляшки легко виявляється клієнтам, які шукають лістерин, тому він кваліфікується для захисту, що обмежує інших виробляти заплутано аналогічну конструкцію пляшки.

Подавши заявку на захист товарних знаків, важливо розуміти різницю між тими різновидами. Якщо ваша фраза, слово, символ або логотип є надто загальними, важко отримати кваліфікацію для правового захисту. Можливо, варто розглянути можливість зміни вашої марки, щоб вона легше кваліфікувала.

Торговельна марка дозволяє споживачам легко ідентифікувати джерело товарів чи послуг таким чином, щоб вони були відмінними від товарних знаків. До того як закони про торговельні марки стали більш регульованими, на ринку виникла плутанина. Споживачі не могли відразу визнати постачальника послуг або товарів, тому було важко досягти лояльності бренду.

Закон Ланхем, підписаний в 1945 році, допоміг запропонувати більший захист за товарними знаками, виданими в США. Коли підприємство

чи особа отримують схвалення від заявки на торговельну марку, воно поставляється з законними правами та захистом. Товарний знак дозволяє власнику копіювати, виготовляти, отримувати прибуток та використовувати марку. Власник торговельної марки може подати позов проти когось, хто порушує торговельну марку в федеральному суді.

Порушення відбувається, коли хтось інший використовує подібну позначку, яка може спричинити плутанину. Якщо жодна зі сторін не має торговельної марки на позначці, то важко довести, хто його вживав. Таким чином, власники бізнесу повинні якнайшвидше подати заявку на товарний знак, щоб не втратити можливості цього зробити.

Загальні помилки

Одна з поширених помилок, зроблених власниками бізнесу, полягає в припущенні про те, що реєстрація торгової назви захищає марку, пов'язану з вашою компанією. Два абсолютно окремі, регульовані різними юридичними особами. Більшість державних реєстрацій підприємств не забезпечують захист від когось іншого, використовуючи схоже або ідентичне ім'я. Якщо ви хочете, щоб інші люди або компанії не використовували ваше підприємство, вам доведеться подати заявку на використання торговельної марки.

Коли ви реєструєте доменне ім'я вашої компанії, цей процес не відповідає вашим вимогам щодо захисту товарних знаків. Це може фактично порушити іншу торгову марку, якщо ви не переглянули базу зареєстрованих знаків за допомогою USPTO. Якщо ваше доменне ім'я порушує, можливо, вам доведеться передати його власнику.

Ні декоративні елементи дизайну, ні функціональність не можуть бути торговими марками. Щоб захистити унікальні елементи дизайну продукту виробництва, вам потрібно буде подати заявку на дизайн патенту. Функціональні аспекти або будівництво продукту покриваються за патентом про використання.

1.2 Суб'єкти та зміст прав на торговельні марки

Основні положення щодо торговельних марок містяться у ст. 490 Цивільного Кодексу України, Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та Господарському кодексі України.

Згідно ст.493 Цивільного кодексу України суб'єктами права інтелектуальної власності є фізичні та юридичні особи, проте у ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачено розширення суб'єктів – це об'єднання осіб або їх правонаступники. Всі положення національного законодавства відповідають Женевській конвенції 1883 року, яка ратифікована Україною і гарантує право будь-якій особі на подання заявки на реєстрацію торговельної марки.

Згідно міжнародних норм та принципу взаємності іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права на реєстрацію знаків для товарів та послуг. Проте, на відміну від громадян України, іноземці або особи без громадянства, що постійно знаходяться або проживають за межами України у відносинах з центральним органом з питань охорони прав інтелектуальної власності - Українським інститутом інтелектуальної власності (Укрпатент)⁴ може звертатись тільки через довірену особу – патентного повіреного.

Власник свідоцтва, володілець міжнародної реєстрації, а також особа, торговельна марка якої була визнана добре відомою, володіють комплексом прав інтелектуальної власності.

До майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку належать:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

⁴ Офіційний сайт Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) / <http://www.uipv.org/>

- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Проте

реалізувати дані права заявник може лише після державної реєстрації марки.

Чинне законодавство широко трактує право на використання марки. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг")

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

- - зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- - зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема, у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів": некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Власник торговельної марки може надати чи передати належні йому права на підставі ліцензійного договору (на умовах виключної, одиничної чи невиключної ліцензій) або шляхом укладення договору про передачу прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Особливістю ліцензійного договору про надання прав на торговельну марку є включення умови про те, що якість виготовлених товарів і послуг не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Суб'єкт права на торговельну марку може передавати будь-якій особі право інтелектуальної власності на марку повністю або стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права інтелектуальної власності на марку не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Договір про передачу права інтелектуальної власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права інтелектуальної власності на марку або видачу ліцензії на її використання.

Подібне інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг, затвердженої наказом МОН України від 3 серпня 2001 р. № 576і.

Крім прав, режим правової охорони торговельних марок передбачає покладення на уповноваженого суб'єкта ряду обов'язків. Зокрема, власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. У тому разі, якщо марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати видачі свідоцтва, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку, засвідчені свідоцтвом, є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку. При цьому, якщо дія патенту на

винахід, корисну модель чи промисловий зразок припиняється після спливу встановленого законодавством строку без можливості поновлення його чинності, то зазначений 10-річний строк може бути щоразу продовжений ще на десять років безкінечне число раз. У такому випадку строк дії свідоцтва продовжується ще на 10 років за умови сплати встановленого збору.

Слід враховувати, що у випадку, якщо власник відмовився від свідоцтва чи у разі несплати ним збору за продовження чинності свідоцтва, ніхто крім колишнього власника не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва (ст. 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). У такому випадку колишній правоволоділець має додатковий трирічний строк для поновлення чинності правової охорони своєї торговельної марки.⁵

1.3 Процедура реєстрації торговельної марки та термін правової охорони.

Знак для товарів та послуг може бути предметом міжнародної заявки тільки , якщо він зареєстрований або поданий на реєстрацію у відомстві країни походження.⁶

Країною походження вважається країна Спеціального союзу, де заявник має дійсне і не фіктивне промислове чи торговельне підприємство. Якщо заявник не має такого підприємства в країні Спеціального союзу, країною походження вважається країна Спеціального союзу, де заявник має місце проживання. Якщо заявник не має постійного місця проживання в країні Спеціального союзу, країною походження вважається країна його

⁵ Романадзе Л. Д. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку та зміст та строк дії їх прав / Л. Д. Романадзе // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2010. - Т. 9. - С. 248-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2010_9_27.

⁶ Офіційний сайт BOIB / The Madrid System for the International Registration of Marks / <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4045>

громадянства, якщо він є громадянином країни Спеціального союзу. Отже, якщо заявник не відповідає наведеним вимогам, то правом на охорону свого знака відповідно до цієї Угоди він скористатися не може. Проте Угода допускає окремі винятки із цього загального правила.

Міжнародно-правова охорона торговельних марок (товарних знаків) певною мірою здійснюється Паризькою конвенцією про охорону промислової власності. Зазначена Конвенція була першим міжнародно-правовим актом, що визначив принципові засади міжнародно-правової охорони торговельних марок, які, до речі, у названій Конвенції називаються просто «знаки».

Відповідно до цієї Конвенції умови подання заявки і реєстрація торговельної марки визначається в кожній країні Союзу її національним законодавством. Проте будь-яка інша країна Союзу не може відмовити заявникові у реєстрації торговельної марки на тій підставі, що заявникові було відмовлено в країні його походження. Знаки, зареєстровані в одній країні Союзу, розглядаються як незалежні від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження.

Проте країни Союзу зобов'язані відмовляти в реєстрації або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти використання знака, який відтворює, імітує або є перекладом іншого знака за визначенням компетентного органу країни реєстрації або країни, де цей знак уже став загальновідомим.

Порядок міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг :

Після отримання необхідних документів Укрпатент перевіряє та засвідчує, що знак відповідає тому вигляду, в якому він наведений у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, або подана заявка на отримання свідоцтва України на ім'я того самого заявника, товари і послуги співпадають з товарами і послугами базової реєстрації або базової заявки.

Після цього заявка на міжнародну реєстрацію знака надсилається до Міжнародного Бюро ВОІВ.

Міжнародне Бюро ВОІВ проводить експертизу на відповідність: заявки - міжнародній реєстрації знака; переліку товарів і послуг - Міжнародній класифікації товарів і послуг. Міжнародне Бюро ВОІВ реєструє знак в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks) і направляє власнику знака сертифікат про міжнародну реєстрацію знака. Також Міжнародне Бюро ВОІВ пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу знака згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані знаки мають той самий юридичний статус, як і знаки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою.

Залежність міжнародної реєстрації від базового знака:

Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної (базової) реєстрації або заявки протягом п'яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація знака втрачає силу, якщо протягом п'яти років національний знак, раніше зареєстрований, або поданий на реєстрацію в країні походження, анулюється. Відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити знак з Міжнародного реєстру. Після п'ятирічного строку міжнародна реєстрація стає незалежною від національної реєстрації.⁷

⁷ Відомості з офіційного сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі / <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cc89c0f4-467e-4335-a524-033a053d4da3&title=ZnakiDliaTovarivTaPoslug>

Процедура міжнародної реєстрації знаків для товарів та послуг за Мадридською системою відбувається в три етапи:

- 1) Подання заявки до українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент).

Заявка подається до Укрпатенту з дотриманням вимог відповідно до затверджених правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 28.07.1995 року зі змінами затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 року:

- Вимога єдності

Заявка повинна стосуватися одного знака, якщо він відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням.

Заявка повинна містити:

- заяву про реєстрацію знака;
- зображення знака, що заявляється;
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією знаків для товарів та послуг;
- документи, що додаються до заявки: документ про оплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни подання, якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет, документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету, довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається через такого⁸

⁸ Офіційний сайт Верховної Ради України/ Про затвердження правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів та послуг від 27.08.1995 р./ <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>

Фізичні та юридичні особи резиденти можуть подавати заявку до відомства від свого імені на адресу Укрпатенту в письмовому вигляді , а нерезиденти лише через довірених осіб – патентних повірених.

2) Формальна експертиза , що проводиться ВОІВ

ВОІВ проводить лише формальну експертизу торговельної марки , отримавши згоду, знак заноситься до міжнародного реєстру та публікується в офіційному бюлетні ВОІВ по міжнародним знакам. Далі ВОІВ надсилає свідоцтво про міжнародну реєстрацію та повідомлення до відомств країн в яких забезпечується охорона . На етапі формальної експертизи об'єм охорони міжнародної заявки невідомий, він визначається тільки після проведення експертизи по суті і після винесення рішення відомствами

3) Експертиза по суті , що проводиться національним або регіональним відомствами.

Строк дії свідоцтва - 10 років, але дію свідоцтва можна подовжувати необмежену кількість разів.

Кожна торговельна марка, належним чином зареєстрована у країні походження, може бути заявлена в інших країнах Союзу і охоронятися такою, якою вона є. Країни Союзу зобов'язані охороняти також знаки обслуговування. Реєстрація знаків обслуговування не обов'язкова, тобто правова охорона надається за фактом використання знака обслуговування.

Принципові засади охорони торговельних марок, визначені Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, були покладені в основу майбутніх міжнародно-правових актів з охорони товарних знаків.

Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється строком на 20 років з можливістю продовжити цей строк. Реєстрація може бути продовжена на період у 20 років, починаючи з моменту закінчення попереднього періоду,

шляхом простої сплати основного мита і в разі необхідності додаткового мита.

Володілець міжнародної реєстрації знака може в будь-який час відмовитися від охорони знака в одній або в кількох країнах Спеціального союзу шляхом подання заяви до відомства своєї країни для повідомлення Міжнародного бюро, яке в свою чергу, повідомляє про це країни, яких стосується ця відмова.

Відомство країни володільця знака повідомляє також Міжнародне бюро про анулювання, виключення із реєстру, відмову від охорони, передачу прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака в національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Знак, зареєстрований у Міжнародному бюро, може бути переданий іншому володільцеві в іншу країну Спеціального союзу. У такому разі відомство країни володільця знака зобов'язане повідомити Міжнародне бюро про таку передачу. Проте передача права на знак, внесений до Міжнародного реєстру, здійснена на користь особи, яка не має права подавати заявку на міжнародну реєстрацію знака, не може бути зареєстрована.

Кілька країн Спеціального союзу можуть домовитися між собою про уніфікацію своїх національних законодавств про знаки. Вони також мають повідомити про це Міжнародне бюро, зокрема, що єдине відомство замінює національне відомство кожної із цих країн; що сукупність належних їм територій повинна розглядатися як одна країна для застосування всіх або частини положень про уступку прав, передбачених Угодою.⁹

⁹ Офіційний сайт Верховної Ради / Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134

Висновки: У першому розділі розкрито поняття торговельної марки як об'єкта правової охорони не лише за національним законодавством, а і міжнародним (зокрема США). Розглянуто систему правової охорони торговельних марок, процедуру реєстрації торговельних марок та аналіз відповідних міжнародних правових актів. На підставі вищевикладеного вважаю національне законодавство застарілим та таким, яке не відповідає вимогам сучасності.

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО - ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

2.1. Міжнародні та регіональні договори , що регулюють відносини у сфері захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Головною метою інтеграції України до ЄС та входження до європейського економічного простору є розгортання взаємовигідного співробітництва, сприяння економічному розвитку та забезпеченню економічної безпеки України, відкриття можливості для України зайняти відповідне місце у світовому розподілі праці, і таким чином, створення умов для процвітання країни та підвищення добробуту українського народу.

Для досягнення цієї мети Україна, як й інші країни, що мають наміри приєднатись до ЄС, повинна забезпечити виконання дуже жорстких вимог, закріплених в офіційних документах ЄС, які умовно можна поділити на дві основні групи: по-перше, країни, що мають намір стати повноправними членами ЄС повинні мати дієздатну ринкову економіку, бути спроможними витримувати конкуренцію, брати повноцінну участь у ринкових перетвореннях у рамках спільного ринку ЄС; по-друге, ці країни мають дотримуватись правил та регулюючих принципів, встановлених в рамках ЄС.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.

Угода укладена 14 квітня 1891 р. Вона багато разів переглядалася, останній раз — 2 жовтня 1979 р. Україна є учасницею Угоди з грудня 1991 р. Країни, що підписали зазначену Угоду, утворили Спеціальний союз для міжнародної реєстрації знаків. Громадяни кожної країни, які є членами

зазначеного Союзу, можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасниках Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів і послуг і зареєстровані в країні походження шляхом подання заявки на зазначений знак до Міжнародного бюро ВОІВ (далі — Міжнародне бюро) за посередництвом відомства країни походження.

Угода чітко визначає зміст міжнародної заявки. Заявка на міжнародну реєстрацію знака оформляється на спеціальному бланку, передбаченому Інструкцією. Відомство країни походження засвідчує, що дані, які наводяться в заявці, відповідають даним національного реєстру, зазначає дати і номери заявки і реєстрації знака в країні походження, а також дату подачі заявки на міжнародну реєстрацію. У заявці мають бути зазначені товари і послуги, для яких випрошується охорона знака, а також, якщо це можливо, відповідний клас або класи відповідно до класифікації, визначеної Ніццькою угодою про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

Якщо заявник просить охорону кольору як розрізняльної ознаки, то він зобов'язаний заявити про це і зазначити в заявці колір та подати кольорові зображення цього знака.

Від дати реєстрації знака в Міжнародному бюро відповідно до встановлених вимог кожна заінтересована країна зобов'язана надати охорону цьому знаку в такому самому обсязі, яку вона надає своїм заявникам.

Заявник при подачі заявки на міжнародну реєстрацію знака повинен вказати, в яких країнах Спеціального союзу він бажає одержати правову охорону свого знака. Будь-який знак, який був предметом міжнародної реєстрації, користується правом пріоритету, визначеного Паризькою конвенцією про охорону промислової власності.

Якщо знак, заявлений в одній або кількох країнах Спеціального союзу, пізніше реєструється в Міжнародному бюро на ім'я того самого володільця чи його правонаступника, міжнародна реєстрація розглядається

як така, що замінює попередні національні реєстрації. При цьому набуті права не обмежуються.

Країни Спеціального союзу, що одержали повідомлення Міжнародного бюро про міжнародну реєстрацію знака чи заяви про його розширення, на підставі свого національного законодавства мають право відмовити в наданні охорони такому знаку. Відмова має бути аргументованою. Повідомлення про відмову подається до Міжнародного бюро не пізніше одного року від дати міжнародної реєстрації знака. Міжнародне бюро негайно пересилає відомству країни походження і володільцю знака чи його повіреному один із примірників такої відмови. Заінтересована особа має право подати заперечення проти такої відмови у наданій охороні знака.

Віденська угода прийнята в розвиток Паризької конвенції про охорону промислової власності. Вона заснувала спеціальний Союз, який застосовує загальну класифікацію зображувальних елементів знаків (далі — Міжнародна класифікація). Інтенсивне зростання кількості товарних знаків і знаків обслуговування зумовило необхідність удосконалення існуючої системи класифікації товарів і послуг. Зазначена Угода безперечно тісно пов'язана з іншими міжнародними угодами, що стосуються охорони товарних знаків.

Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Міжнародна класифікація) складається з переліку категорій, груп і підгруп, за якими класифіковані зображувальні елементи знаків, які в деяких випадках супроводжуються пояснювальними записками. Оригінал Міжнародної класифікації знаходиться на зберіганні в Генерального директора ВОІП.

Основною метою Міжнародної класифікації є полегшення проведення попереднього пошуку. Проте вона ні в якій мірі не впливає на обсяг прав, що надаються охороною. Держави-члени Союзу можуть застосовувати

Міжнародну класифікацію або як основну, або як допоміжну систему. Тобто держави-члени Союзу на свій розсуд можуть використовувати Міжнародну класифікацію як основну і єдину, але можуть використовувати її як допоміжну до власної національної класифікації.

Відповідно до Угоди країни-члени Союзу повинні включати в офіційні документи і такі, що належать до реєстрації і продовження знаків публікації номери категорій, груп і підгруп, відповідно до яких поділяються зображальні елементи цих знаків. Проте це положення має два аспекти. Один полягає в тому, що країни-члени Союзу, які зареєстрували певні знаки до вступу в Союз, не зобов'язані їх класифікувати відповідно до Угоди. Водночас зазначені держави зобов'язані це робити у разі продовження строку дії реєстрації таких знаків.

Зазначена Угода надає можливість країнам-членам Союзу право не застосовувати Міжнародну класифікацію або застосовувати не в повній мірі. Водночас країни-учасниці, що застосовують Міжнародну класифікацію, зобов'язані застосовувати її у тому вигляді, в якому вона існує. Країни-учасниці не можуть на свій розсуд змінювати зміст або номер категорій, груп і підгруп, групувати разом різні підгрупи для утворення єдиної підгрупи або створювати нові підгрупи незалежно від того, чи є вони основними, чи додатковими. Правил Міжнародної класифікації мають дотримуватися всі інші, в тому числі Міжурядові органи, яким країна-учасниця доручає реєстрацію знаків.

Для внесення поправок і доповнень до Міжнародної класифікації Угода заснувала Комітет експертів.¹⁰ Розвиток торгівлі і технологій та практичні потреби змушують час від часу вносити певні зміни і доповнення до Міжнародної класифікації, що й здійснює даний Комітет. Він складається

¹⁰ Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності / Відомості про затвердження постійного комітету у галузі товарних знаків/ <https://www.wipo.int/policy/ru/sct/>

із представників країн-членів Союзу, своїм завданням має також всіляке сприяння організації використання Міжнародної класифікації.

Договір про закони щодо торгових знаків прийнятий Дипломатичною конференцією 27 жовтня 1994 р.

Цей Договір застосовується до знаків, що складаються із візуальних позначень за умови, що тільки ті з договірних сторін, які приймають до реєстрації об'ємні знаки, зобов'язані поширювати чинність даного Договору на такі знаки. Договір не застосовується до топографічних знаків і знаків, що складаються не із візуальних позначень, зокрема, до звукових чи нюхових, а також до колективних, сертифікаційних і гарантійних.

Договір про закони щодо товарних знаків уточнює і конкретизує деякі положення Мадридської угоди та інших міжнародних угод з товарних знаків. Зокрема, в ньому містяться чіткі положення щодо форми і змісту заявки на реєстрацію товарних знаків. Він визначає мінімальні вимоги, яким має відповідати національне законодавство країни-учасниці Договору. Положення, викладені у Договорі, є обов'язковими для країн-учасниць цього Договору.

Договір визначає конкретні дані, які мають дістати обов'язкове відображення в заявці. Такими даними є прізвище і адреса заявника або його повіреного, заява про пріоритет, одне або кілька зображень знака залежно від його кольору або розміру. У заявці мають бути зазначені назви товарів або послуг, для яких передбачається реєстрація знака. Товари і послуги мають бути згруповані за Ніццькою класифікацією. Договір робить застереження, що національне відомство не може вимагати подання відомостей, не передбачених Договором.

За Договором допускається подання заявки на кілька товарів чи послуг. Заявка має бути прийнята, а знак зареєстрований, навіть якщо товари

чи послуги, зазначені в заявці, належать до різних класів Ніццької класифікації. У такому разі здійснюється одна реєстрація.

Щодо представництва, то Договір передбачає такі обов'язкові вимоги: представник заявника або власника має представляти їх у повному обсязі дій, які необхідно здійснювати для одержання охорони знака.

Для визначення дати подання заявки на реєстрацію знака Договір також встановлює чіткі обов'язкові вимоги. Перелік даних, необхідних для встановлення дати подання заявки досить великий. Це дані, що стосуються ідентифікації заявника, зв'язку із заявником чи його представником, зображення знака, переліку товарів і послуг, для яких передбачається реєстрація знака. Однією з необхідних умов для встановлення дати подання заявки може бути вимога відомства сплатити належний збір, якщо це передбачено чинним законодавством.

Можуть бути випадки, коли в реєстрації знака відмовлено лише щодо певної групи товарів чи послуг. У такому разі, щоб не затягувати реєстрацію знака на ті товари і послуги, щодо яких перешкод для реєстрації немає, і зберегти дату подання заявки або її пріоритету, заявник може розділити заявку.

У зв'язку з удосконаленням технологій передачі заявок на реєстрацію знаків Договір передбачив нові способи засвідчення особи заявника чи його повіреного. Відомство може дозволити замість власноручного підпису використання відтиску або штампеля з підписом або печатки. Договір забороняє вимагати від заявників засвідчення, матеріального засвідчення, запевнення, легалізації або іншого засвідчення підпису. Проте це правило не поширюється на підпис щодо відмови від реєстрації, але за умови, що такий виняток передбачений національним законодавством.

Договір визначає максимум відомостей, що можуть бути затребувані відомством для виправлення допущених помилок, зроблених заявником або власником у будь-якому повідомленні, надісланому до відомства, які відображено в реєстрі. Це стосується як заявок, так і реєстрацій. Договір допускає можливість обмежитися однією заявою про внесення змін, навіть якщо зміни або виправлення стосуються кількох заявок або кількох реєстрацій, або тих і інших. Вимагається лише щоб у заяві були чітко сформульовані ті зміни чи виправлення, які заявник бажає внести до заявки чи реєстрації. Відомство не може вимагати подання додаткових відомостей, крім зазначених у Договорі. Проте і з цього правила Договір передбачає певні винятки. Вони стосуються тих випадків, коли у відомства виникають певні сумніви щодо достовірності одержаної інформації. Не допускається, наприклад, зміна власника під виглядом зміни прізвища і адреси.

Договір про закони з товарних знаків не містить ніяких рекомендацій чи зобов'язань щодо приєднання до тих чи інших міжнародних конвенцій, угод чи договорів. Проте містить застереження, що договірні сторони мають дотримуватися вимог Паризької конвенції про охорону промислової власності у тій частині, що стосується знаків. Сторони Договору зобов'язані також дотримуватися і забезпечити виконання Ніццької класифікації щодо групування назв товарів і послуг у заявці.

У розвиток і доповнення Договору прийнята також Інструкція, яка деталізує окремі положення Договору. Зокрема, Інструкція більш детально визначає правила щодо подання, форми і змісту заявок, представництва, дати подання заявки, її підпису, строку дії, продовження чинності, способу зазначень прізвища, адреси та ідентифікації заявки без її номера. В Інструкції містяться також правила щодо кількості зображень знака, які необхідно додати до заявки, строки сплати зборів та інші повідомлення до відомства, такі, наприклад, як доручення, прохання про внесення виправлень тощо.

Інструкція містить також вісім типових бланків, що стосуються процедури оформлення прав на знак. Такі типізовані бланки також полегшують процедуру реєстрації знаків.

Отже, Договір про закони з товарних знаків зобов'язує договірні держави, які ще не прийняли закони про товарні знаки, і які уже прийняли, дотримуватися вимог, встановлених цим Договором. Перші зобов'язані при розробці законів дотримуватися засад, визначених цим Договором, а другі — привести своє законодавство відповідно до вимог цього Договору. У такий спосіб досягається уніфікація законодавства про товарні знаки, принаймні тих країн, що приєдналися і приєднуються в майбутньому до даного Договору.

З метою забезпечення вільного обігу товарів і свободи надання послуг та вільної конкуренції в межах спільного ринку перед Європейським співтовариством постала необхідність гармонізації національних законодавств в рамках Європейського Союзу, зокрема законодавства у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності. Оскільки торговельні марки є найбільш впливовим елементом функціонування спільного ринку, відповідно до статті 100а Угоди про заснування європейського економічного співтовариства (The Treaty Establishing The European Economic Community) була розроблена і діє з 1989 року Директива ЄЕС № 89/104 по гармонізації національних законодавств про товарні знаки .

Директива не потребує встановлення однакових процедур реєстрації торговельних марок, визнання їх недійсними в адміністративному та судовому порядках, але вимагає однакових в усіх державах-учасниках ЄС умов надання прав і продовження їх дії. Основні положення цього документу були розроблені на основі закону Бенілюксу про охорону прав на торговельні марки і відображала практику розгляду спорів щодо торговельних марок в судах, які в основу своїх рішень покладали асоціативність знаків і

можливість введення в оману споживачів щодо виробників товарів і/або послуг, щодо яких застосовуються знаки. Відповідно до Директиви нові законодавства держав-учасниць ЄС мали бути введені в дію до кінця 1992 року. Але не всі держави змінили своє законодавство до встановленого терміну.

Здебільшого зміни у законодавствах держав-учасниць ЄС пройшли у 1994 році. Наприклад, у Великобританії новий закон було введено в дію в листопаді 1994 року, у Німеччині - у жовтні 1994 року. Франція прийняла закон у січні 1991 року. Цей закон увійшов до Кодексу інтелектуальної власності Франції (стаття L.711-1). В червні місяці 2002 року набере чинності новий Закон Іспанії по охороні торговельних марок, який прийнято у грудні 2001 року.

В Директиві визначено, що товарний знак може бути представлений будь-яким позначенням, яке може бути виконано графічно, «особливо слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, форму товарів або їх упаковку». Умовою охорони таких позначень в якості знаків є їх здатність відрізняти товари або послуги одного виробника від однорідних товарів і/ або послуг іншого виробника. Наведений перелік не є вичерпним. Основним є те, що позначення, яке реєструється в якості торговельної марки, має бути представлено графічно і візуально сприйматись споживачами.

Таке формулювання відповідає визначенню частини 1 статті 15 розділу II Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), прийнятої Світовою Організацією торгівлі.

Закон Німеччини «Про реформу законодавства про торговельні марки» (25 жовтня 1994 року) визначає, що «в якості торговельної марки можуть охоронятись всі позначення, зокрема, слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, трьох вимірні

зображення, включаючи форму товару або його упаковку, а також інші властивості зовнішнього вигляду, включаючи колір або поєднання кольорів, що можуть відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства» (частина 1 параграфу 3 розділу 1 частини 2 Закону «Про реформу законодавства про торговельні марки»).

Схожий підхід до визначення торговельної марки обрала Великобританія: «в якості знака розглядаються всі позначення, що можуть бути представлені графічно і мають можливість відрізняти товари або послуги одного підприємства від таких же інших підприємств» (параграф 1 частини першої Закону 1994 року щодо знаків). В новому Законі Іспанії поняття знаку не відрізняється від запропонованого Директивою.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон) визначає об'єктом знака «словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів» (частина 2 статті 5 Закону). На перший погляд, формулювання українського законодавства повністю охоплюють позначення, визначені Директивою, які можуть бути торговельною маркою. Але, як свідчать висновки експертів наведених в українському законодавстві перелік позначень, що може бути знаком для товарів та послуг, не охоплює усіх можливих позначень, прийнятих світовою спільнотою для реєстрації їх в якості знака. Доцільно у визначенні знака вказати на можливість його графічного відтворення. Це надасть можливість більш чітко встановити коло позначень, які можуть бути зареєстровані в якості знака для товарів та послуг.

В українському законодавстві не всі зазначенні підстави для відмови знайшли своє втілення. Наприклад, стаття 6 Закону не містить такої підстави для відмови в наданні правової охорони знакам, що тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, із релігійними символами або іншими

знаками, що можуть розглядатись як знак високого символічного значення. Практика реєстрації знаків для товарів та послуг вказує також на необхідність законодавчо визначити, що не можуть бути зареєстровані позначення, що ідентичні назвам фармакологічних продуктів, виключні права на які, за визначенням Міжнародної організації здоров'я (МОЗ) не можуть належати окремій особі.

Важливим положенням Директиви є те, що при реєстрації торговельної марки або при визнанні реєстрації недійсною необхідно брати до уваги те, що до дати подання заявки або в період дії реєстрації «він набув розрізняльного характеру» (частина 3 статті 3 Директиви). Тобто при реєстрації знака заявником можуть бути представлені докази щодо набуття розрізняльної здатності знака, і вони мають розглядатись і оцінюватись або експертизою, або Апеляційним органом.

2.2. Способи захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві.

В Україні є дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна та неюрисдикційна. Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної власності своїми силами, без звернення по допомогу до державних або інших компетентних органів. Наприклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від виконання недійсного договору тощо. Обрані засоби самозахисту мають бути не забороненими законодавством та не повинні суперечити моральним засадам суспільства .

Юридичні форми захисту застосовують два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). Загальний порядок захисту здійснюється в судах.

Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління, в органах Антимонопольного комітету України та Державної митної служби України.

- Адміністративно-правовий спосіб захисту прав.

Адміністративний спосіб полягає в розгляді та розв'язанні суперечки органом державного управління. Процедура розгляду набагато простіша, ніж у цивільному судочинстві. Правовою основою є Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також закони України: «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин» тощо.

У галузі авторського права та суміжних прав адміністративний спосіб захисту прав передбачено тільки за публічний показ, порушення умов публічного демонстрування та тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного посвідчення. Стосовно об'єктів промислової власності цей спосіб захисту прав передбачає накладення штрафів за неправомірне використання фірмових найменувань, торговельних марок тощо. Засобом захисту в цьому разі є скарга, яку у встановленому адміністративним законодавством порядку подають у відповідний орган державного управління.

Учинення дій, визначених законодавством України як недобросовісна конкуренція, спричинює накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, а також адміністративну та цивільно-правову відповідальність.

Відзначу, що Антимонопольний комітет України розглядає скарги щодо дій, які здійснені після вводу об'єктів права інтелектуальної власності до цивільного обігу.

Типовими видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт тощо.

Зокрема, за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення права інтелектуальної власності накладають штраф від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання й матеріалів, що призначені для їх виготовлення.

- Цивільно-правовий спосіб захисту прав

Суперечки, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, підвідомчі загальним і господарським судам. Якщо хоча б однією зі сторін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка підвідомча судові загальної юрисдикції.

Згідно із Законом України «Про судоустрій» такі суперечки передбачено розв'язувати також і в адміністративних судах, які наразі ще не почали функціонувати.

У випадку порушення прав потерпілий подає позов - заяву, звернену до суду, про відправлення правосуддя з метою захисту особистих чи майнових прав. У позовній заяві вказують форма захисту (заборона робити будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір завданого збитку, наводять докази обґрунтованості вимог.

За загальним правилом цивільного судочинства конкретна цивільна справа, як правило, розглядається за місцем перебування відповідача. У будь-якому судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності.

Якщо одночасно з порушенням майнових прав порушено особисті немайнові права автора, то він може зажадати майнової компенсації за

заподіяння йому морального збитку, розмір якої визначає суд. Наприклад, порушенням прав авторства є присвоєння результатів чужої творчої праці та спроба видати ці результати за власну розробку.

Способом захисту прав на знак є заборона використання знака іншими особами. При цьому власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати не тільки тотожне, але і схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення. Однак такі вимоги можуть бути лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи щодо споріднених з ними товарів і послуг. Тому у спорі про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг суд повинен:

- з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано;
- встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Крім того, використанням знака визнається застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті використовується доменне ім'я. Тому порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків для товарів і послуг, на які видано Свідоцтво. В науковій літературі наголошують, що способами захисту прав на торговельну марку у доменних спорах є:

- визнання дій особи з використання доменних імен такими, що порушують право інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг;
- припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг;

- здійснення заходів щодо передання доменного імені;
- зобов'язання припинити технічне обслуговування домену;
- зобов'язання відповідачів утриматись від делегування та технічного обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять знаки, які будь-яким чином схожі із знаками позивача, без отримання попереднього дозволу останнього.

Необхідно погодитися із запропонованими способами захисту прав на знаки для товарів і послуг у доменних спорах, оскільки зазвичай у цій категорії справ позивач вимагає припинення порушення свого права та здійснення заходів щодо переделегування доменного імені (яке містить торговельну марку позивача) на користь позивача.

Зокрема, у судовій справі позивач звернувся до суду з позовом до особи Х та ТзОВ «Хостінг Україна», в якому просив зобов'язати особу Х припинити використання позначень у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право позивача на зареєстровані за ним торговельні марки, зобов'язати особу Х припинити використання цього позначення в доменному імені (в назві сайту), зобов'язати ТзОВ «Хостінг Україна» здійснити переделегування цього доменного імені на користь позивача. При розгляді цієї справи судом було встановлено, що позивач є власником Свідоцтв на торговельні марки, які видані в порядку, передбаченому Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків. Складову торговельної марки позивача було використано при реєстрації доменного імені особою Х. При цьому така складова торговельної марки позивача була використана при реєстрації в мережі Інтернет доменного імені відповідача особи Х, яке використовується для надання доступу до онлайн магазину відповідача. Позивач жодного дозволу відповідачу особі Х на використання своїх знаків для товарів і послуг не надавав. Суд позов задоволів [6]. Таким

чином, суд цілком законно зобов'язав відповідача (ТзОВ) здійснити переделегування оскаржуваного доменного імені на користь позивача і зобов'язав особу Х припинити використання позначень у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право позивача на зареєстровані за ним торгівельні марки.

До способів захисту прав на знак належить визнання недійсним Свідоцтва на знак, який виданий іншій особі. Підставою недійсності свідоцтва на знаки для товарів і послуг є невідповідність зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони. Для з'ясування цього питання потрібні спеціальні знання, якими суд не володіє. Зокрема, потребують спеціальних знань дослідження таких питань:

- чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака;
- чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком;
- які частини зображення є тотожними з іншим зображенням;
- чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати та ін.

Якщо схожість не має очевидного характеру, у справі слід призначати судову експертизу. Суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд, перебираючи на себе функції експерта, які суду не притаманні.

Разом із вимогою про визнання недійсним Свідоцтва на знак позивачі застосовують такий додатковий спосіб захисту як скасування реєстрації знака. Відтак відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним та скасування його реєстрації повинна залучатися Державна служба інтелектуальної власності України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і

послуг. Тому у разі, якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названа Служба не зазначена як відповідач, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача.

Спеціальним способом захистом може бути вимога про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України направити до Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про припинення чинності міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг в Україні та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Так, у судовій справі за позовом ТзОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» до Компанії DBOUK Khalil та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг суд встановив наступне. Позивач здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, яка відноситься до 05 класу Міжнародної кваліфікації товарів і послуг, та має намір зареєструвати в Україні позначення на знаки для товарів і послуг «MAMALAC». У зв'язку з наявністю в Україні міжнародної реєстрації на цей знак позивач позбавлений права на реєстрацію та використання у своїй діяльності на території України знаку «MAMALAC». Ні відповідач-1, ні інші особи під його контролем не здійснювали жодної з дій, які визнаються використанням знаку для товарів та послуг «MAMALAC» на території України протягом більш ніж трьох років. Відповідно до довідки ДП «МОНІТОРИНГ ЗМІ» товари та послуги під позначенням «MAMALAC» на телебаченні, радіо та у друкованих засобах інформації не рекламувались. Відтак суд позов задоволить. Вважаємо, що враховуючи міжнародний характер реєстрації прав на знак, суд прийняв правильне рішення.

Способом захисту прав особи, яка бажає використовувати знак для товарів і послуг, який не використовується, є вимога про дострокове припинення дії свідоцтва на знак. Відповідно до ч.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У таких спорах судам необхідно з'ясовувати: з яких причин знак не використовувався власником; строк невикористання знака; чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами.

Дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва (обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством);
- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва.

Використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Якщо знак без поважних причин безперервно не використовується протягом трьох років, то це є достатньою підставою для дострокового

припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково. Так, у судовій справі за позовом ПП Науково-виробничого підприємства «Харчові продукти «Мультимікс» до ТЗОВ Дистриб'юторська компанія «Еллада» та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг суд встановив наступне. Відповідач є власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг «Ізюминка», для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, однак не використовує цей знак понад 5 років. Позивач довів факт невикористання знаку відповідачем наступними доказами:

- виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, з якої вбачається, що до реєстру не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знака відповідача;
- відповідь Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 України» про відсутність в реєстрі асоціації записів про відповідача по справі про будь-які товарні позиції цього суб'єкта господарювання, що свідчить про не присвоєння ідентифікаційного номеру GSI товарним позиціям за заявками відповідача;
- відповідь підприємства «Моніторинг ЗМІ України», згідно з якою за даними проведеного моніторингу на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 01.01.2010 р. по 04.04.2014 р., товари під торговельною маркою «Ізюминка» не рекламувались.

Відтак суд позов задоволів. Було прийняте рішення про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг «Ізюминка» щодо товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

стосовно дострокового припинення дії свідоцтва відповідача та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» .

В цій справі суд прийняв обґрунтоване рішення, зважаючи на невикористання знака власником Свідоцтва протягом тривалого строку, що свідчить про втрату інтересу, неактуальність дії правової охорони на знак для відповідача. Водночас не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Спеціальним способом захисту є також визнання знака добре відомим. У спорах про визнання знака добре відомим залежно від конкретних обставин справи Державна служба інтелектуальної власності України повинна залучатися до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Позивач, пред'являючи вказану вимогу про визнання знака добре відомим повинен довести:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Так, в судовій справі за позовом Компанії «Тойота Джідошія Кабушікі Кайшія (Тойота Мотор Корпорейшн)» до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України та особи_X про визнання знака «LEXUS» добре відомим в Україні, визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «LEXUS» суд встановив наступне. Держдепартамент зареєстрував знак для товарів і послуг «LEXUS» та видав на ім'я відповідача-2 особи_X свідоцтво на знак. Висновком судової експертизи було встановлено, що: позначення «LEXUS» станом на травень 2004 року мало високий ступінь відомості та визнання його у відповідному секторі суспільства для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу»; цінність знака, яка асоціювалася з позначенням «LEXUS», була високою та визнаною у суспільстві; використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом відповідача-2 може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Також згідно Звіту про соціологічне дослідження «Визначення рівня відомості знаку «LEXUS» в Україні» серед дорослого дієздатного населення міст України населенням 100 тис. і більше, було встановлено, що: обізнаність населення великих міст України про існування знаку «LEXUS» є досить високою; мешканці великих міст України достатньо добре проінформовані про власника та виробника продукції під знаком «LEXUS» («Тойота Мотор Корпорейшн»). На підставі вищенаведеного суд позов задоволити: визнав добре відомим в Україні знак «LEXUS» на ім'я Компанії «Тойота Кабушікі Кайшія (Тойота Мотор Корпорейшн)» щодо товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу» з 24 травня 2004 року; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності МОН України внести відомості про добре відомий знак до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; визнав недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг «LEXUS», належне відповідачу-2 особі_X Рішення суду у вказаній справі є законним, оскільки позивач довів, що знак «LEXUS» є добре відомим в

Україні для більшості населення та асоціюється для споживачів саме з ім'ям позивача.

Визнання знака добре відомим може бути як способом захисту права, так і способом надання знаку правової охорони. Зокрема, заявник може звернутися до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України про визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні. Апеляційна палата розглядає таке звернення відповідно до Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, що затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 р., і може прийняти рішення про визнання знака заявника добре відомим. Відмова у визнанні знака добре відомим може бути оскаржена до суду.

Способом захисту, спрямованим на відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права якого порушено внаслідок посягання на знак для товарів і послуг, є опублікування судового рішення в засобах масової інформації. У вирішенні відповідних спорів суди повинні керуватися принципами розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача опубліковувати судові рішення тільки в тому конкретному друкованому засобі масової інформації, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у кількох ЗМІ.

До способів захисту прав на торговельну марку не належить зобов'язання відповідного державного органу зареєструвати відповідну торговельну марку. Як наголошує ВГС України у п.56 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», суду не надано повноважень зобов'язувати відповідний державний орган здійснити реєстрацію знака для товарів і послуг. Цілком слушно, оскільки даний орган, здійснюючи реєстрацію,

обов'язково перевіряє також відповідність позначення вимогам чинного законодавства. Водночас суд може зобов'язати уповноважений орган розглянути у встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака, що і буде вважатися відповідним способом захисту для позивача.

Звертаємо увагу, що поки Свідоцтво на знак є чинним (за наявності судового спору про визнання його недійсним), володільцю Свідоцтва не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака). Однак, як вказує ВГС України, з урахуванням обставин конкретної справи суд може відмовити особі в захисті права на знак для товарів і послуг, якщо її дії, вчинені на час подання відповідного позову, кваліфікуються як зловживання правом (ч. 3 ст. 13 ЦК України).

Суд, господарський суд має право прийняти рішення чи визначення про заборону випуску твору, використання постанови, фонограми передачі в ефір чи кабелем, про припинення їхнього поширення, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору, якщо буде достатньо даних про порушення авторського права та суміжних прав.

Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на ОПВ можливе в межах загального терміну позову, тобто протягом трьох років від дати, коли власник права Довідався чи мав довідатися про порушення свого права.

У Великій Британії, Німеччині та деяких інших країнах є спеціалізовані патентні суди. Це дає змогу зосередити досвід розв'язання патентних суперечок, створити умови для правильного й однакового застосування нормативних актів, скоротити кількість інстанцій, що розглядають суперечки.

В Україні поки що немає патентного суду, але є практика створення судових колегій з інтелектуальної власності, наприклад, при Вищому господарському суді України. У таких колегіях працюють судді, які мають спеціальну фахову підготовку з інтелектуальної власності й тому можуть компетентно розв'язувати суперечки щодо інтелектуальної власності.

- Кримінальна відповідальність за порушення прав

Кримінальна відповідальність настає тільки тоді, коли матеріальна шкода в 200 й більше разів перевищила неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо матеріальна шкода в 1000 й більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то матеріальна шкода вважається заподіяною в особливо великому розмірі. Зокрема, незаконний випуск під своїм ім'ям чи присвоєння авторства на чужий твір науки, літератури чи мистецтва, а також незаконне відтворення чи поширення такого твору, присвоєння авторства на чужі об'єкти права промислової власності чи розголошення без згоди автора змісту винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до офіційної публікації про них визнається карним злочином.

Законодавство України передбачає також кримінально-правові санкції за незаконне зазіхання на комерційну таємницю. Карним злочином є незаконний збір з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (промислове шпигунство), якщо це наносить великий матеріальний збиток суб'єктові підприємницької діяльності. Як покарання передбачається застосування до порушника штрафу в розмірі від 200 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі від 2-х до 5-ти років тощо.

Залучення до кримінальної відповідальності конкретних винуватців злочину не унеможливорює вимог про відшкодування заподіяного збитку.

У судовій процедурі розв'язання спорів важливе місце займають докази. Розрізняють три форми доказів: «документальний доказ» - доказ, наданий у письмовому вигляді чи у вигляді будь-якого документа; «речовий доказ» - доказ, що існує у вигляді предметів; «показання свідків» - усні свідчення експерта. Наявність охоронного документа - патенту чи свідоцтва - є важливим доказом.

Угода TRIPS є однією з найважливіших угод Світової організації торгівлі (СОТ). Необхідною умовою для вступу України в СОТ є обов'язкове виконання угоди TRIPS. Цю угоду світова спільнота визнала як правовий документ, що охоплює питання, пов'язані з охороною прав на ОПІВ, які розглядаються як товар.

Відповідно до вимог частини III угоди TRIPS, «захист прав інтелектуальної власності» країни-учасниці зобов'язуються забезпечити на своїй території дію таких процедур, які дозволяють здійснювати заходи, що запобігають порушенню законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної власності та їх недопущення.

Стаття 41 угоди TRIPS зазначає, що законодавство кожної країни повинно мати норми, що дозволяли б удатися до ефективних дій, спрямованих проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності, зокрема й термінові заходи для запобігання порушенням і правові санкції на випадок подальших порушень.

Угода TRIPS передбачає захист прав інтелектуальної власності за допомогою адміністративних процедур, цивільно-правові способи захисту прав, а також карні процедури та штрафи, що їх можуть застосувати до порушників прав.

Подальше вдосконалення національного законодавства України здійснюється з урахуванням вимог цього важливого міжнародного нормативного акта.

У ст. 61 угоди TRIPS 1964 р. (розділ 5 частини III «Кримінальні процедури») зазначено, що засоби покарання за порушення авторського права мають передбачати позбавлення волі, штрафи достатні за розміром порівняно з іншими злочинами подібної тяжкості.

Порівнюючи норми Кримінального кодексу України з нормами угоди TRIPS щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, можна констатувати, що Цивільний кодекс України передбачає недостатню відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (максимальна - п'ять років позбавлення волі). Для порівняння: за крадіжку 5000 гривень передбачається позбавлення волі до восьми років. Водночас збитки правовласника в разі порушення прав інтелектуальної власності можуть бути в десятки, а то й у сотні разів більшими й таке порушення є тією ж крадіжкою.

2.3. Альтернативні органи для вирішення спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг.

Процедури альтернативного вирішення спорів (ABC) пропонують кілька переваг:

1. Єдина процедура. Через процедуру ABC, сторони можуть погодитись вирішити в рамках єдиної процедури суперечку, пов'язану з інтелектуальною власністю, яка захищена в ряді різних країн, тим самим уникаючи витрат і складності багатосторонніх судових процесів та ризику отримання суперечливих результатів.
2. Партійна автономія. Через свою приватну природу процедура ABC надає сторонам можливість здійснювати більший контроль над вирішенням їх суперечок, ніж у випадку судового розгляду. На відміну

від судочинства, самі сторони можуть вибирати найбільш відповідних осіб, відповідальних за прийняття рішень, для їх суперечки. Крім того, вони можуть обрати відповідне законодавство, місце та мову судового розгляду. Збільшення партійної автономії також може призвести до більш швидкого процесу, оскільки сторони можуть самостійно розробити найбільш ефективні процедури для їх суперечки. Це може призвести до економії матеріальних витрат.

3. Нейтральність. ДОПОГ може бути нейтральним по відношенню до закону, мови та інституційної культури сторін, тим самим уникаючи будь-якої переваги домашнього суду, яку одна із сторін може користуватися у судовому процесі, коли ознайомлення з чинним законодавством та місцевими процесами може надавати значні стратегічні переваги.
4. Конфіденційність. Розгляд ADR приватними. Відповідно, сторони можуть погодитись зберігати провадження та будь-які результати конфіденційно. Це дозволяє їм зосередити увагу на суті спору без занепокоєння його публічним впливом, і може мати особливе значення, коли задіяні комерційні репутації та комерційні секрети.

На відміну від судових рішень, які зазвичай можуть бути оскаржені через один або декілька інстанцій судового розгляду, арбітражні рішення зазвичай не підлягають оскарженню.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року, відома як Нью-Йоркська конвенція, як правило, передбачає визнання арбітражних рішень на підставі рішень національних судів без розгляду по суті.

У грудні 1999 року Центр арбітражу та медіації BOIB розпочав надавати послуги із вирішення спорів щодо доменних імен за Політикою універсального вирішення спорів щодо доменних імен (UDRP). Послуги Центру включають адміністрування суперечок про доменне ім'я другого рівня для загальних доменів верхнього рівня (gTLDs), до яких застосовується

UDRP. Центр є провідним постачальником послуг з вирішення спорів в рамках ініціативи BOIB, що є ініціативою, що належить ICANN, UDRP. Центр також адмініструє суперечки за низкою конкретних політик.

UDRP застосовується до реєстрації доменних імен другого рівня в наступних gTLDs: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel і travel.

Наприклад, існує дві політики щодо врегулювання спорів, потенційно можливі для реєстрації доменних імен другого рівня в межах .name, одне з яких - UDRP, а інше - політика вирішення спорів щодо вимог щодо відповідності вимогам (ERDRP).

Деякі реєстри також вводять механізми захисту прав (RPM), такі як процедура "схід сонця" під час їхньої фази запуску, коли власники прав можуть захищати, реєструвати або заперечувати проти реєстрації доменних імен за певних обставин.

Також Центр надає послуги з альтернативного вирішення спорів доменних імен верхнього рівня (наприклад «ua», «it», «pl» та ін.) для 76 країн світу.

В Україні доменне ім'я в зоні «ua» можна отримати лише зареєструвавши торговельну марку.

Висновки: Наявність спеціальних способів захисту прав на знак для товарів і послуг зумовлені правовою природою торговельної марки. До спеціальних способів захисту прав на знак належать усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати; знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Способом захисту прав на знак є також заборона використання знака або схожого до ступеня змішування з цим знаком позначення іншими особами. У доменних спорах права на знак захищаються іншими способами, до яких належать: визнання дій особи з використання доменних імен такими, що порушують право на

знаки для товарів і послуг; припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг; здійснення заходів щодо переделегування доменного імені на ім'я позивача та інші. До способів захисту прав на знак також належить визнання недійсним Свідоцтва на знак, який виданий іншій особі на підставі невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони. Разом із цією вимогою позивачі застосовують такий додатковий спосіб захисту як скасування реєстрації знака. Способом захисту прав особи, яка бажає використовувати знак для товарів і послуг, який не використовується протягом трьох років, є вимога про дострокове припинення дії свідоцтва на знак.

РОЗДІЛ 3 . МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

3.1. Практика розгляду справ щодо захисту прав на торговельні марки

В США закон охороняє як зареєстровані так і незареєстровані торговельні марки. Якщо поряд з брендом вказують букву «R» в колі, позначення є зареєстрованим знаком, а «ТМ» – знак, який використовується особою, але не зареєстрований.

Незареєстрована ТМ у США охороняється як common law trademark rights. Порівняно зі звичайною ТМ різниця наступна: 1) незареєстроване

позначення може охоронятись лише в межах території, де воно фактично використовується; 2) неможливість стягнення збитків і витрат на правову допомогу. Бонус – «first use rule»: особа, яка може довести, що використала в комерційному обороті незареєстроване позначення раніше, може заперечувати проти реєстрації пізніше заявленої торговельної марки іншою особою.

Торговельна марка за звичайним законодавством є типом захисту авторських прав інтелектуальної власності, коли майно використовується у торгівлі, до того, як це зареєстровано на федеральному рівні. Торговельна марка загальної юрисдикції США починається, коли ви вперше використовуєте торгову марку в географічній області. Він витримує постійний, навмисний спосіб використання, і його показує символ "TM" з символом «верхній індекс».

Назви компаній, заголовки, назви продуктів, логотипи, елементи дизайну та звуки, які використовуються для ідентифікації компаній, охоплюються товарним знаком загального права. Закон про торговельні марки в США відрізняється від міжнародних законів про торговельні марки, оскільки він базується на загальноприйнятому законодавстві.

Торговельні марки загальних законів припиняють конкуруючими підприємствами регіоні реєстрації з використанням однакових або подібних знаків, які можуть заплутати клієнтів. Ви можете позиватись до суду та притягати до відповідальності і відшкодувати збитки, якщо вони почнуть використовувати вашу марку. Якщо ваша справа успішна, іншому бізнесу також доведеться припинити використовувати вашу марку.

Права на торговельну марку за загальним законодавством обмежуються географічним регіоном, де використовується інтелектуальна власність та будь-які сфери, на яких він може розумно розширюватися. Якщо перукарський салон здійснює торгівлю під назвою Curlz в Каліфорнії, права на торговельну марку загального права на це ім'я дійсні лише в Каліфорнії.

Поки власники не знали про каліфорнійський відомий салон краси, у штаті Меріленд також можна було відкривати салон краси під назвою «Curlz», не порушивши торговельну марку.

Власник торговельної марки зобов'язується виконувати свої права на торговельну марку згідно за загальним законодавством. Якщо дана вимога не виконується, можна втратити своє право на захист.

Якщо бізнес-конкурент починає використовувати вашу марку, вам слід надіслати лист про припинення дії. Якщо це не вдається, зверніться до адвоката щодо подання позову про порушення. Товарні знаки з загальноприйнятими правами вводяться у ваш код штату та є обов'язковими для виконання його судами. Вам доведеться довести, що ви заслуговуєте на ексклюзивне використання знака. Ви зробите це так само, як хтось із зареєстрованим товарним знаком підтверджує використання, надаючи докази того, що споживачі поєднують знак з вашим бізнесом, а не із продуктами.

Зазвичай загальні правові права на торговельні марки використовують подібні доктрини та практику суду відповідно до Закону Ланхема. Державні та федеральні суди часто покладаються на прецеденти товарних знаків, встановлені в попередніх справах про торговельні марки у загальних законах, для прийняття рішень.

Окрім загального закону, громадяни США користуються правом на Альтернативне вирішення спорів за процедурою UDRP. Є, звичайно, обставини, в яких судовий процес переважно відрізняється від Альтернативного вирішення спорів. Наприклад, консенсуальний характер робить його менш доцільним, якщо одна з двох сторін надзвичайно не співпрацює, що може виникнути в контексті позасудовому спірного порушення. Крім того, вирок суду буде переважним, якщо для з'ясування своїх прав сторона має намір встановити загальнодоступний юридичний прецедент, а не нагородження, яке обмежується відносинами між сторонами. У будь-якому випадку важливо, щоб потенційні сторони та їх радники знали

про свої варіанти вирішення спорів, щоб мати можливість вибрати процедуру, яка найкращим чином відповідає їхнім потребам.

Фактично UDRP не обмежує можливість скористатись захистом незареєстрованого позначення. Заявник має довести, що позначення здобуло нове додаткове значення (*acquired secondary meaning*) яке вказує на походження товару чи послуги заявника. Іншими словами – отримало розрізняльну здатність. Доказами є обставини, що свідчать про тривалість та обсяг продажу товарів з цим позначенням, обсяг рекламування знаку, опитування споживачів, впізнаваність бренду в медіа.

Пам'ятайте, що рішення доменного арбітражу можна оскаржити в національному суді, і якщо це буде український суд, краще подбати про аргументацію захисту незареєстрованих позначень.

Один з прикладів Альтернативного вирішення спорів – позов Джулії Робертс до особи, яка зареєструвала доменне ім'я «www.juliaroberts.com» та виставив його на продаж на сайті Ebay.

Центр арбітражу та посередництва BOIB ("Центр") отримав скаргу скаржника 25 березня 2000 року електронною поштою та 29 березня 2000 року в друкованому вигляді. Позивач сплатив необхідну суму. 29 березня 2000 року Центр надіслав підтвердження отримання скарги скаржнику.

27 березня 2000 року Центр надіслав Секретарю запит на перевірку реєстраційних даних. 28 березня 2000 року Секретар підтвердив, зокрема, що він є реєстратором доменного імені в суперечці та що <juliaroberts.com> зареєстрований на ім'я Відповідача.

Перевіrivши, що скарга відповідає формальним вимогам політики розв'язання спорів щодо уніфікованого імені доменних імен ICANN, Правил формування єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен та Додаткових правил для єдиного спору щодо прийняття рішень, Центр, 29 березня 2000 року, надіслав Відповідачеві копію позову, повідомлення про адміністративне провадження разом із копіями скарги.

У серії кореспонденції з Центром Респондент звернувся з проханням та отримав подовження строку подання відповідей. 8 травня 2000 р. Центр отримав відповідь респондентів. 18 травня 2000 р., Після отримання ними завершених та підписаних заявок про прийняття та декларування неупередженості та незалежності, Центр повідомив сторін про призначення адміністративної комісії з трьох членів у складі голови Річарда У. Пейджа в якості головуючого експерта, пані Пані Саллі М. Абель і пана Джеймса Бріджемана - відповідального партійного члена 8 та 9 травня 2000 року.

Робоча група зібралася 25 травня 2000 року за допомогою телефонної конференц-зв'язку. Під час телефонної конференц-конференції Група вирішила не приймати та не розглядати Позивача Відповідь.

Позивач, Джулія Фіона Робертс, є відомою актрисою. Вона з'явилася в таких фільмах, як : Ерін Брокович, Ноттінг Хілл, Втеча нареченої, Степом, Моя найкраща дружня весілля, Теорія змов, всі кажуть, що я люблю тебе, красуня та багато інших. Фільми Позивача широко представлені у відомих виданнях, оглядах фільмів, розважальних виданнях та телевізійних шоу.

Респондент зареєстрував предметне доменне ім'я 9 листопада 1998 р. Станом на 24 березня 2000 р. На сайті www.juliaroberts.com була представлена фотографія жінки під назвою «Sari Locker». Респондент розмістив ім'я домену на аукціоні на веб-сайті комерційного аукціону "eBay", зокрема .

Респондент також зареєстрував понад п'ятдесят інших доменних імен, включаючи імена, що містять імена інших зірок у межах «madeleinstowe.com» та «alpacino.com» . Респонденту було запропоновано 2550 доларів США на аукціоні eBay для реєстрації доменного імені.¹¹

¹¹ WIPO Arbitration and Mediation Center/ Case No. D2000-0210 / <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html>

Центр виніс рішення про припинення дій, що порушують право на доменне ім'я відомої особи і довів, що Респондент використовував вищевказані домени з метою наживи.

На рівні ЄС немає захисту незареєстрованих товарних знаків. У дев'ятій примітці преамбули до Постанови ЄС щодо товарних знаків конкретно зазначено, що права на торговельну марку ЄС "не повинні отримуватися інакше, ніж шляхом реєстрації". Проте, незареєстровані торговельні марки, користуються захистом відповідно до законодавства відповідних держав-членів, можуть бути використані як попередні права в процесі міжпроцесуальних дій, за певних умов.

Європейський Союз визнає відомі торговельні марки. На практиці положення для права першості застосовуються лише для товарних знаків, які не є зареєстрованими в Європейському Союзі, оскільки захист репутації торговельних марок вимагає реєстрації в Європейському Союзі. Відомі знаки у значенні статті 6 bis Паризької конвенції, як правило, захищені лише від ідентичних або подібних товарів. Торгові марки з репутацією, зареєстровані в Європейському Союзі, отримують перевагу у захисті від недобросовісної конкуренції або збитку, заподіяного неправомірним використанням торговельної марки, яка поширюється на різні товари та послуги. Підвищений розпізнавальний характер через використання вважається таким, що підвищує ймовірність плутанини.

Приклад рішення суду ЄС у справі "Міцубісі" (C-129/17) з питань дебріндингу та подальшого ребрендингу товарів, що імпортуються до ЄС.

Справа пов'язана, з одного боку, з Думою - бельгійською компанією, що спеціалізується на всесвітній купівлі та продажу нових і уживаних виловних навантажувачів - і GSI - філії Думи, що займаються будівництвом та ремонтом виловних навантажувачів, а також з іншого боку, Mitsubishi та Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV ("MCFE"), компанія, якою Mitsubishi надала виключне право на виробництво та продаж автовантажувачів, що

постачаються під знаком Mitsubishi в межах Європейського економічного простору ("EEA").

Без згоди Міцубіші, Дума та GSI придбали автовантажувачі з підприємства поза межами ЄЕЗ. Вони перенесли вантажівок на процедуру митного складування до імпортування їх до ЄЕЗ. Дума та GSI вилучили всі знаки, ідентичні знакам Mitsubishi з вантажних автомобілів; вони внесли зміни, щоб забезпечити відповідність стандартам ЄС; вони замінили ідентифікаційні пластини та серійні номери і додавали свої власні знаки.

Mitsubishi та MCFE намагалися отримати судову заборону проти Думи та GSI у бельгійських судах. Вони стверджували, що Дума та GSI порушили право власника знака контролювати перше розміщення на ринку ЄЕЗ товарів, які мають відповідну марку, і завдало шкоди функціям позначки з зазначенням походження та якості, а також функції інвестицій та реклами.

Суд розсудив так:

- Вилучення знаків, ідентичних знаку, запобігає тому, щоб товари, для яких зареєстрована ця марка, несуть цей знак вперше, коли вони розміщені на ринку в ЄС, а отже, позбавляє власника цієї товарної марки користі істотне право контролювати початковий маркетинг в ЄЕЗ товару з зазначеною маркою;
- вилучення знаків, ідентичних знаку та нанесення нових знаків на товари з метою розміщення товарів на ринку вперше негативно впливає на зазначення походження, інвестицій та рекламних функцій знака;
- вилучення знаків, ідентичних знаку та нанесення нових знаків на товари третьою стороною без згоди власника, з метою розміщення товарів на ринку ЄЕЗ вперше та з метою обійти право власника заборонити ввезення товарів, що мають марку, суперечить меті забезпечення нестримної конкуренції;
- вилучення ознак, ідентичних торговельної марки, для нанесення власних знаків, передбачає активне поведіння з боку третьої

сторони, яка, оскільки вона здійснюється у процесі здійснення комерційної діяльності з метою отримання економічної вигоди, може розглядатися як "використання в ході торгівлі" у значенні вищезазначених положень Директиви ЄС про торговельні марки та Регламенту.

Вирок Суду повинен бути схвалений власниками товарних знаків, оскільки тлумачення Судом відповідних положень посилює захист власників товарних знаків та розширює обсяг поняття "використання в процесі торгівлі".

Проте в деяких випадках рішення, на жаль, залишається занадто конкретним:

Незважаючи на чітке розмежування брюссельського апеляційного суду між питаннями про дебрендинг та ребрендинг, Європейський суд розробив положення про те, що знак видаляється, щоб прикріпити новий знак на товар (тобто комбінацію де - брендинг та ребрендинг). Таким чином, Суд відмовляється від можливості створити правову впевненість у питанні про те, чи можна розглядати справу про дебрендинг без подальшого ребрендингу як "використання" у значенні законодавства про торговельні марки в ЄС. Обґрунтування Суду показує, що, однак, оскільки аргументи, викладені Судом, застосовуються як до дебрендингу, так і до поєднання де-та-ребрендингу. Крім того, в світлі способу, з яким національний суд сформулював свої питання, той факт, що Європейський суд не прямо відхилив аргумент, згідно з яким простий дебрелінг є "використанням", може бути, мабуть, розуміти як схвалення цього аргументу.

Суд також, здається, обмежує своє рішення ситуаціями, коли товари, що мають товарну марку, вперше були поставлені на ринок ЄЄП. Однак таке ж питання виникає, коли товари вже продаються в ЄЕЗ. Дійсно, вилучення знаків, ідентичних знаку та нанесення нових знаків, може все ще впливати на функції знака, незважаючи на попередній продаж товарів в ЄЕЗ. Навіть якщо товари вже продаються в ЄЕЗ, споживачі, насправді, так само можуть бути введені в оману щодо походження товару, а власники торговельних марок

так само можуть перешкоджати придбанню репутації, яка дозволить їм залучати і утримувати споживачів, і це стане чинником стимулювання збуту або як інструмент комерційної стратегії.

Україна в останнє десятиріччя має багату практику у розгляді справ щодо захисту прав на торговельні марки, проте не порівнюється з практикою Європейського союзу. Українські суди першої інстанції, здебільшого, орієнтуються на законодавство України в сфері охорони торговельних марок, не застосовуючи у рішеннях посилення на міжнародне законодавство.

Один з прикладів недостатньо всебічного розгляду спору щодо прав на торговельну марку :

Київським районним судом м. Полтави було розглянуто справу № 552/561/17 за позовом ОСОБА 1 до ПП «Екобіз» про визнання дій такими, що порушують право інтелектуальної власності, відшкодування шкоди, вилучення та знищення товару.

Позивач ІНФОРМАЦІЯ 2 посилалась на те, що є власником промислового зразка № НОМЕР_2 упаковки для засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1» згідно патенту № НОМЕР_2 від 10 грудня 2014 року, в грудні 2016 року в мережі аптек в м. Полтаві придбала засіб з тією ж назвою та майже ідентичною упаковкою, виробником якого є відповідач ПП «Екобіз». При цьому зазначена продукція майже повністю тотожна за упаковкою тій, що зареєстрована Державною службою інтелектуальної власності згідно патенту № НОМЕР_2 від 10 грудня 2014 року.¹²

Позивач вимагала визнати дії ПП «Екобіз» незаконними, знищити товар та відшкодувати моральну шкоду у розмірі 100 000 гривень, посиляючись на те, що це змушувало позивача морально страждати через безсилість запобігти порушенню прав та протидіяти незаконному використанню товарного знаку. Крім того, вказані неправомірні дії

¹² Єдиний державний реєстр судових рішень / Рішення київського районного суду м.Полтави № 552/561/17 від 07.12.2017 р./ <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70666677>

відповідача змусили позивача нервувати, змінити встановлений порядок свого життя, докладати додаткові зусилля для організації свого життя, звертатися за судовим захистом, що спричинило їй моральної шкоди.

ПП «Екобіз», на свій захист надали докази невикористання позивачем, як фізичної особи, торговельної марки з моменту державної реєстрації, а отже їх дії не могли спричинити моральної шкоди позивачеві.

Київським районним судом м. Полтава було винесено рішення про визнання судом дій ПП «Екобіз» як такі, що порушують право інтелектуальної власності, заборонити використання торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ 1, вилучити товар з обігу та знищити його і стягнути з ПП «Екобіз» на користь позивача моральну шкоду у розмірі 100 000 тис. грн.

Наразі захист ділової репутації та імені особи, як однієї із складових репутації, в Україні може перетинатись з ТМ, якщо особа зареєструє своє ім'я (таких ТМ в нашому реєстрі вистачає). Якщо фізична особа в статусі СПД почне використовувати певне позначення без реєстрації, може посилатись на захист комерційного найменування (якщо доведе, що позначає не товар чи послугу, а саме виробника).

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (ст. 4) дозволяє захищати незареєстровані позначення на підставі першості використання. Неправомірне використання імені, комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень без дозволу особи, яка раніше почала їх використовувати, що призвело чи може привести до змішування з діяльністю цієї особи.

3.1. Міжнародні та регіональні договори, що регулюють питання захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

В Україні питання охорони інтелектуальної власності, до яких відноситься такий об'єкт як знак для товарів та послуг, з кожним роком

набувають все більшої значимості. Глобалізація та лібералізація світової економіки призводить до взаємозалежності країн світу та посилює інтеграційні процеси.

Ключову роль у пристосуванні до нового економічного середовища відіграє охорона прав на об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, яка є необхідним інструментом досягнення суспільством високого культурного розвитку, прискорення науково-технічного прогресу та забезпечення конкурентоздатності галузей економіки, окремих виробництв та товарів.

Як свідчить практика реєстрації знаків для товарів та послуг в Україні, наявність такої норми у чинному законодавстві України не тільки доцільна а і необхідна.

Стаття 4 Директиви встановлює додаткові підстави для відмови від реєстрації знаків, які стосуються наявності пріоритетних прав. Знак не може бути зареєстрований, або, якщо він зареєстрований, то реєстрація має бути визнана недійсною, якщо знак ідентичний «старшому знаку» і товари та послуги, щодо яких будуть використовуватись такі знаки також тотожні. Вважається, що реєстрація не може бути здійснена у випадку схожості знака з вже зареєстрованим, або заявленим на реєстрацію знаком настільки, що їх можна сплутати. При цьому товари і послуги, щодо яких використовується знак тотожні або подібні і існує можливість введення в оману споживача у зв'язку з наявністю асоціації із знаком, що має більш ранній пріоритет. Наявність терміну «асоціація» призводить до розширення прав власників раніше зареєстрованих знаків і досить важко доводити наявність, або відсутність такої асоціації при розгляді спорів щодо ведення в оману споживачів.

Директива (частина 5 статті 4) встановлює можливість для країн-членів ЄС передбачати в національних законодавствах надання згоди власника попереднього знака або іншого попереднього права на реєстрацію схожого знака.

Абзац 5 частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що не можуть бути зареєстровані позначення, які «є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу». В абзаці 2 частини 4 статті 16 встановлено, що «передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу». Необхідно зазначити, що українське законодавство не має ще достатньої практики щодо застосування цієї норми. Постають питання, який орган, за якими фактами може визнати, що реєстрація або передача права буде вводити в оману. Чи може це бути одноосібне визначення посадової особи, чи факт введення в оману або можливості такого введення має бути доведено, наприклад, в суді. При цьому мають оцінюватись надані сторонами такого розгляду докази. Як свідчить міжнародний досвід, факт введення в оману споживача або можливість такого введення відносно товару або особи, яка його виробляє, встановлюється тільки у судовому порядку за позовом особи, яка може довести такий факт..

Стаття 5 Директиви надає власникам добре відомих знаків право забороняти третім особам використання схожих до ступеню змішування знаків для маркування навіть неоднорідних товарів. Такий підхід повністю узгоджується з положеннями Угоди ТРІПС. В статті 16 Угоди ТРІПС встановлюється, що при визначенні знака добре відомим необхідно брати до уваги відомість такого знака для відповідного сектора споживачів, включаючи відомість його, що є наслідком його реклами. Крім того, ТРІПС

визначає необхідність поширення охорони добре відомих знаків для неконкуруючих товарів.

Закон Німеччини «Про реформу законодавства про торговельні марки» встановлює, що правова охорона на торговельну марку виникає в разі добре відомості знака відповідно до змісту статті 6 bis Паризької конвенції по охороні промислової власності (пункт 3 параграфа 4 розділу 1 частини 2) і що не можуть бути зареєстровані торговельні марки, якщо вони тотожні або схожі із добре відомим знаком (пункт 1 параграфа 10 розділу 2 частини 2).

При цьому можливість надання та розгляду доказів щодо відомості знака передбачена під час розгляду заперечень зацікавлених осіб проти реєстрації знаків, що передбачена процедурою реєстрації знаків у Відомстві, так і після реєстрації знаків - у судовому порядку.

Закон Великобританії 1994 року розглядає статус добре відомого знака в якості відносної підстави для відмови у наданні правової охорони і визначає їх як «попередній знак» тобто знак, що має більш ранні права. Статтею 10 (3) Закону Великобританії 1994 року власнику добре відомого знаку надається право подавати позов проти реєстрації ідентичного знака на ім'я третьої особи для неоднорідних товарів, припиняючи тим самим можливість «ослаблення», «розмивання» добре відомого знака.

В статті 16 Кодексу інтелектуальної власності Франції є вказівка як на добре відомі знаки так і на знамениті. Добре відомі знаки - це знаки, що відомі більшій частині ділових кіл, що пов'язані з виробництвом і торгівлею товарів, маркованих таким знаком. Знамениті знаки - це знаки, що відомі значній більшості споживачів як у Франції так і за її межами. Такі знаки мають самостійну цінність, незалежно від того відносно яких товарів вони використовуються.

Рішення щодо добре відомості або знаменитості знака може бути винесено тільки після судового розгляду, в процесі якого розглядаються всі доводи сторін і встановлюється схожість або ідентичність позначень сторін, що сперечаються. Статус добре відомого знака визначається на дату розгляду спору. Такий підхід ґрунтується на тому, що придбана відомість знака може з часом зникнути.

Прийнятий у жовтні 2000 року Закон Республіки Литва, однієї з країн, що в найближчий час має наміри приєднатись до ЄС, в частині 3 статті 7 визначає, що не можуть бути зареєстровані позначення, якщо воно «ідентичне із знаком, визнаного добре відомим у порядку, визначеному статтею 9 цього Закону, власник якого є іншою особою, і якщо через його подібність до цього знака він може ввести споживачів в оману». Стаття 9 Закону дає визначення добре відомого знака: «Знак може бути визнаний добре відомим у Республіці Литва, якщо в результаті його використання або рекламування виявляється, що він є добре відомим для певних кіл громадськості». При цьому, у частині 3 статті 9 зазначено, що знак у Республіці Литва визнається добре відомим відповідно до судової процедури, при цьому повноваження щодо визнання знака добре відомим надано Вільнюському окружному суду.

Аналіз законодавства країн ЄС свідчить, що ці країни не передбачають окремої процедури надання знаку статусу добре відомого. На цей час є декілька країн, в яких передбачена спеціальна процедура визнання знака добре відомим. Зокрема, це Російська Федерація і Китай. Законодавства Китаю передбачає надання власнику добре відомого знака відповідного сертифікату, унесення відомостей про цей знак у національний реєстр добре відомих знаків та публікацію знака. Статус добре відомого знака надається за результатами розгляду відповідної заявки власників, які вважають, що їх знак набув відповідної репутації. Порядок подання заявки і всі дії по відношенню до неї регулюються спеціальною інструкцією, яка

набрала чинності 14.08.1996 року. За подання заявки сплачується мито у розмірі 640 дол. США. Компетентним органом, що визначає знак добре відомим визначено Відомство. Відповідно до інструкції (стаття 6) знак визначається добре відомим серед відповідного кола споживачів. Статус добре відомого надається знаку на три роки.

Питання охорони в Україні добре відомих знаків залишається одним із актуальних. В Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” лише в абзаці² частини 3 статті 6 є непряма вказівка на добре відомі знаки: “Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: ...знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна” (мається на увазі ст.6 bis Паризької конвенції і знаки зареєстровані у відповідності до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу щодо неї). Для забезпечення дієвої охорони добре відомих знаків цієї вказівки замало. Необхідно до чинного Закону внести положення про те, що право на знак виникає на підставі його державної реєстрації та на підставі добре відомості знака відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції. При цьому необхідно визначити, що відомість знака має встановлюватись по відношенню до певних кіл споживачів. Доцільно передбачити можливість розгляду доказів заявника щодо добре відомості знака в процесі проведення експертизи, при розгляді заперечень проти рішення про відмову у реєстрації знака в Апеляційній палаті. В судовому порядку можуть розглядатись спори щодо визнання недійсною реєстрації на підставі наявності добре відомого знака, припинення використання схожих знаків із знаком, що на думку його власника є добре відомим. При розгляді таких спорів важливо встановити той мінімальний перелік факторів, що можуть впливати на визначення знака добре відомим. Без сумніву, при встановленні переліку факторів за основу має бути взята Спільна резолюція про положення щодо охорони добре відомих знаків, яка

схвалена Генеральною Асамблеєю ВОІВ і Асамблеєю Паризького союзу у вересні 1999 року. Але у зв'язку з тим, що при доведенні факту добре відомості знака, беруться до уваги всі, зазначені в Спільній резолюції, фактори, або один із них, або будь-який інший, що свідчить про відомість знака у певному колі споживачів, доцільно розробити методичні рекомендації. Такі рекомендації мають давати можливий перелік відомостей (але не вичерпний), що нададуть можливість особам, які вважають, що їх знак набув в Україні статусу добре відомого, доводити цей факт. Важливо встановити законодавчо також можливість визнання недійсною реєстрацію знака в будь-який час, якщо така реєстрація була здійснена недобросовісно. При цьому, для висунення вимоги про визнання недійсною реєстрації знака, який є тотожним або схожим, настільки, що його можна сплутати із знаком особи, яка вважає, що її знак набув статусу добре відомого, можливо лише протягом п'яти років від дати реєстрації знака в Україні (частина 3 статті 6 bis Паризької конвенції).

Важливим, з точки зору його практичного застосування, є положення Директиви щодо «вичерпання прав» на знак. Частиною 1 статті 7 Директиви встановлено, що «товарний знак не повинен надавати власникові права забороняти його застосування в зв'язку з товарами, які було випущено на ринок у товаристві під цим знаком власником або за його згодою». При цьому положення цієї частини не можуть бути застосовані, якщо існують правомірні підстави для заперечення власником подальшої комерціалізації товарів, особливо у разі, якщо стан товарів змінюється або погіршується після випуску їх на ринок.

Національні законодавства, зокрема, Закон Німеччини більш детально розкриває це положення. Власник знака або комерційного найменування не має права заборонити третій особі використовувати знак або фірмове найменування для товарів, що під цим знаком або комерційним найменуванням власником або за його згодою були введені в обіг у межах

держави, або в одній із країн учасниць європейського співтовариства або і іншій країні учасниці угоди про європейський економічний простір. Аналогічна норма існує і в Законі Республіки Литва (стаття 40 Закону).

Необхідно зазначити, що актуальним залишається питання недобросовісного подання заявок на реєстрацію знаків агентами або представниками власників знаків. Наприклад, є випадки, коли національний представник, який на підставі дистриб'юторського договору веде діяльність по розповсюдженню продукції, виробленої іноземним виробником, без дозволу власника знака реєструє цей знак на своє ім'я, використовуючи його для маркування продукції, яка не має ніякого відношення до іноземного виробника. У відповідності до закону Німеччини реєстрація таких знаків має бути визнана недійсною, а власнику знака має бути сплачено збитки, якщо є докази комерційного використання таких знаків.

З огляду на проведений аналіз законодавства країн, що є членами Європейського Союзу, можна зробити висновок, що процедура надання прав на знаки передбачає обов'язкову публікацію відомостей про подані на реєстрацію позначення до реєстрації їх в реєстрі або одразу після реєстрації. При цьому відомства проводить експертизу заявки на відповідність формальним вимогам і розглядають позначення з урахуванням абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони. Після публікації відомостей про позначення, що заявляється на реєстрацію, передбачається термін для надання заперечень третіх осіб проти реєстрації. Відомства приймають остаточне рішення про реєстрацію позначення з урахуванням поданих заперечень. Така процедура реєстрації дозволяє враховувати пріоритетні ("старші", "ранні") права третіх осіб тим самим уникнути значної кількості спорів, що можуть виникнути після реєстрації знака. Подібна процедура передбачена і по відношення до знака Співтовариства у Відомстві по гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ). Новій законі Іспанії (грудень 2001) визначена.

Досить довгий час фахівці у сфері інтелектуальної власності обговорюють доцільність введенні в Україні подібної процедури надання прав на знаки. Якщо передбачити процедуру розгляду заявки, яка буде включати формальну експертизу, експертизу позначення з урахуванням абсолютних підстав для відмови, публікацію відомостей про заявку в офіційному бюлетені, можливість надання заперечень третіх осіб щодо наявності пріоритетних прав, експертиза позначення з урахуванням заперечень третіх осіб та аргументації заявника у відповідь на заперечення, прийняття рішення і реєстрація знака. Запровадження подібної процедури експертизи сприяли би можливості скоротити процедуру розгляду заявок до 12 – 13 місяців та більш виважено приймати рішення щодо реєстрації знака з урахуванням всіх можливих обставин щодо реєстрації знака.

Багатосторонні конвенції з охорони авторського права і суміжних прав охоплюють права авторів (Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів 1886 р.. Договір ВОІВ про авторське право 1996 р.)⁹ виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення (Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення 1961 р., Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм 1971 р., Договір ВОІВ про виконання і фонограми 1996 р., Пекінський договір про аудіовізуальні виконання 2012 р. питання супутникового мовлення (Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники 1974р.).

У сфері промислової власності багатосторонні договори розподіляються на договори, що визначають матеріальні положення охорони об'єктів промислової власності (Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р.; Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин 1961 р.), визначають порядок міжнародного патентування винаходів та реєстрації промислових зразків, торговельних знаків тощо

(Договір про патентну кооперацію 1970 р. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р., протокол до Мадридської угоди 1989 р. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 Лісабонська угода про захист назв місця походження та їх міжнародну реєстрацію 1958р.; Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури 1977р. тощо), визначають стандарти процедур щодо набуття прав на об'єкти промислової власності (Договір про патентне право 2000 р.; Договір про закони щодо товарних знаків 1994р.; Сінгапурський договір про право з торговельних марок 2006р.), договори, що визначають міжнародні класифікації промислових зразків, товарів та послуг для реєстрації знаків та міжнародну патентну класифікацію.

У 1994 р. в рамках створення СОТ було підписано угоду, яка поширила дію більшості положень Бернської та Паризької конвенції на всі країни-учасниці СОТ, визначила важливі матеріальні норми щодо охорони торговельних марок, географічних зазначень, нерозкритої інформації, а також вперше на міжнародному рівні закріпила стандарти захисту прав інтелектуальної власності, що стосуються цивільно-правових та адміністративних процедур і засобів правового захисту, тимчасових заходів, спеціальних вимог щодо заходів на кордоні, кримінальних процедур тощо.

Регіональні системи охорони прав інтелектуальної власності набули суттєвого значення у другій половині ХХ століття, що пояснюється прагненням держав досягнути більш високого рівня уніфікації охорони об'єктів авторського права та промислової власності в рамках економічних об'єднань. Важливим моментом для таких об'єднань стає також введення спрощеної порівняно з механізмами міжнародних конвенцій системи патентування винаходів, промислових зразків, охорони торговельних марок, географічних зазначень в межах певного регіону.

Європейський Союз. З метою зняття перешкод для вільного руху товарів та конкуренції в межах Спільного ринку, підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності ЄС з 1965 р. була розпочата інтенсивна робота з гармонізації законодавства держав-членів та запровадження єдиних охоронних документів. За час, що минув, прийнято 9 директив у галузі авторського права і суміжних прав, що стосуються супутникового мовлення та кабельної ретрансляції (1993 р.), охорони баз даних (1996 р.), інформаційного суспільства (2001 р.), права слідування (2001 р.), право на прокат, право на позичку (1992,2006 рр.), строку охорони (1993,2006,2011 рр.), охорони комп'ютерних програм (1991,2009 рр.), творів, автори яких невідомі (сирітські твори) (2012 р.), телевізійного мовлення (1989 р.).

У галузі охорони прав промислової власності вслід за прийняттям актів гармонізації щодо торговельних марок (1992 р.), промислових зразків (1998 р.) ЄС запроваджена видача охоронних документів на торговельну марку Співтовариства (1993 р.) та промисловий зразок Співтовариства (2002 р.). Введена реєстрація географічних зазначень та найменувань походження (1992 р.).

Результат гармонізації законодавства у сфері промислової власності довели успішність зазначених ініціатив. У 2012 р. Офісом гармонізації у внутрішньому ринку ЄС (OHIM) було отримано 108 тис. заявок на торговельні марки та 92 тис. заявок на промислові зразки. Щодо сфери авторського права і суміжних прав існуючі оцінки європейських фахівців свідчать, що програма гармонізації законодавства не досягла повною мірою поставлених цілей. З одного боку імплементація директив призвела знову до відмінностей у правовому регулюванні (це стосується, зокрема, "інформаційної" директиви, директив щодо баз даних, забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності). З іншого боку не була вирішена проблема територіальності з залишенням 27 юрисдикцій та складнощами у ліцензуванні та передачі прав на територію інших країн ЄС. Перспективи

розвитку охорони об'єктів права інтелектуальної власності в ЄС пов'язують із запровадженням патенту Спільноти. У галузі авторського права і суміжних прав передбачається розробка та прийняття документів щодо особливостей охорони авторського права у мережі Інтернет, запровадження нових бізнес-моделей розповсюдження творів у інформаційних мережах. Обговорюється можливість прийняття Кодексу авторського права як систематизації чинних директив або як акт, що мав би замінити національне законодавство держав-членів з авторського права і суміжних прав.

Європейська патентна конвенція (ЄПК) була прийнята у 1973 р. та передбачила заснування Європейського патентного відомства, а також видачу "регіональних патентів", що діяли б одночасно на території однієї або кількох країн-учасниць. Європейське патентне відомство здійснює експертизу заявки; протягом 9 місяців після винесення рішення про видачу патенту та публікації опису заявки зацікавлені особи можуть подати протест проти видачі такого патенту. Патент надає власнику такі ж права як і виданий у державі національний патент. Незважаючи на щорічну кількість заявок (більше 160000), вартість патентування за ЄПК, враховуючи необхідність перекладу патенту на мови держав-учасниць, оцінюється як занадто висока - більше 40 тис. євро, та процедура патентування - ускладненою.

Спроби ЄС ввести єдиний патент для всіх країн ЄС з 1975 р. не призвели до успіху у зв'язку з неможливістю узгодити з державами-членами кількість мов, якими мав би перекладатися патент. Внаслідок цього запровадження єдиного патенту ЄС було вирішено здійснити за процедурою посиленої кооперації. На підставі згоди 25 з 27 країн ЄС Європейським парламентом та Радою у 2012 р. були схвалені Регламенти № 1257/2012 та № 1260/2012 щодо утворення єдиного патентного захисту та державами-членами у лютому 2013 р. підписано Угоду про єдиний патентний суд. Очікується, що запровадження системи єдиного патенту ЄС призведе до

спрощення і здешевлення процедури отримання охоронних документів, що будуть діяти одночасно в усіх державах-членах.

Визначені загальні для держав-членів вимоги та положення щодо прав авторів, виконавців, виробників фонограм, власників патентів, свідоцтв на торговельні марки. Закріплено принцип вичерпання виключного права на торговельну марку щодо товарів, які правомірно були введені у цивільний обіг на території сторін. Визначені принципи колективного управління авторським та суміжними правами, передбачається укладання міжнародного договору, що визначає єдиний порядок управління правами на колективних засадах.

Для здійснення процедури видачі європейського патенту Європейська патентна організація має адміністративну і фінансову самостійність. Її органом є Європейське патентне відомство, що знаходиться в Мюнхені і має філіал в Гаазі. Відомство проводить прийом, розгляд і публікацію заявок на винаходи, і видачу патентів на винаходи.

Європейська патентна конвенція регулює тільки процедуру видачі європейського патенту, який з дати його публікації в тих країнах, для яких він був виклопотаний, закріплює за патентовласником ті ж права, які надаються національним патентом.

У конвенції закріплений принцип вільного доступу для представника будь-якої країни незалежно від її членства в Європейській патентній організації. Тому заявка може бути подана будь-якою особою незалежно від його громадянства і місця проживання (місця перебування), фізичним або юридичним, сумісно або індивідуально. Заявка може подаватися з прошенням конвенційного пріоритету.

Порядок видачі європейських патентів дає практичну перевагу, що полягає в подачі єдиної заявки на одній мові (англійському, німецькому або французькому) в одне патентне відомство.

Заявка може бути подана в Європейське патентне відомство в Мюнхені, Гаазі або Берліні або в національне патентне відомство будь-якої з країн-учасниць Європейської патентної конвенції. По заявці проводиться формальна експертиза, здійснюється пошук, публікація відомостей про заявку і звіту про пошук. По клопотанню заявника проводиться експертиза по суті, в ході якої винахід перевіряється на відповідність його критеріям охороноздатності: новизні, рівню винахідництва, промисловій застосовності. За наслідками проведення експертизи ухвалюється рішення про видачу або відмову у видачі європейського патенту відносно вказаних країн. Об'єм виняткових прав, що надається європейським патентом, в кожній із вказаних країн буде такою ж, неначебто в цих країнах були одержані національні патенти. Європейський патент діє протягом 20 років з дати подачі заявки.

Представництво заявника перед Європейським патентним відомством здійснюється європейськими патентними повіреними. Патентбюро співробітничает з європейськими патентними повіреними, які можуть представити Ваші інтереси при отриманні європейського патенту.

ВИСНОВОК

Наявність спеціальних способів захисту прав на знак для товарів і послуг зумовлені правовою природою торговельної марки. До спеціальних способів захисту прав на знак належать усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати; знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Способом захисту прав на знак є також заборона використання знака або схожого до ступеня змішування з цим знаком позначення іншими особами. У доменних спорах права на знак захищаються іншими способами, до яких належать: визнання дій особи з використання доменних імен такими, що порушують право на знаки для товарів і послуг; припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг; здійснення заходів щодо переделегування доменного імені на ім'я позивача та інші. До способів захисту прав на знак також належить визнання недійсним Свідоцтва на знак, який виданий іншій особі на підставі невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони. Разом із цією вимогою позивачі застосовують такий додатковий спосіб захисту як скасування реєстрації знака. Способом захисту прав особи, яка бажає використовувати знак для товарів і послуг, який не використовується протягом трьох років, є вимога про дострокове припинення дії свідоцтва на знак.

Розкрито поняття торговельної марки як об'єкта правової охорони не лише за національним законодавством, а і міжнародним .

Розглянуто систему правової охорони торговельних марок, процедуру реєстрації торговельних марок та аналіз відповідних міжнародних правових актів. На підставі вищевикладеного вважаю національне законодавство застарілим та таким, яке не відповідає вимогам сучасності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Договір про патентну кооперацію [Електронний ресурс] : від 19.06.1970 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895_001.
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності [Електронний ресурс] : від 20.03.1883 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : від 15.04.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2989. – [Електрон. версія](#).
4. Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів [Електронний ресурс] : (Мінськ, 04.06.1999 р.). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_514.
5. Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – [Електрон. версія](#) ред. 06.10.2013 р.
6. Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25/26. – Ст. 131. – [Електрон. версія](#) ред. 01.01.2014 р.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–13. – Ст. 88. – [Електрон. версія](#) ред. 11.08.2013 р.
8. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356. – [Електрон. версія](#) ред. 01.01.2014 р.
9. Цивільний процесуальний кодекс України : від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №№ 40–42. – Ст. 492. – [Електрон. версія](#) ред. 11.08.2013 р.

10. **Господарський кодекс України** : від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18–22. – Ст. 144. – [Електрон. версія](#) ред. 01.01.2014 р.
11. **Господарський процесуальний кодекс України** : від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56. – [Електрон. версія](#) ред. 11.08.2013 р.
12. **Кодекс України про адміністративні правопорушення** : від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – дод. до № 51. – Ст. 1122. – [Електрон. версія](#) ред. 01.01.2014 р.
13. **Кодекс адміністративного судочинства України** : від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. 446. – [Електрон. версія](#) ред. 11.08.2013 р.
14. **Митний кодекс України** : від 13.03.2012 р. № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №№ 44–48. – Ст. 552. – [Електрон. версія](#) ред. 11.08.2013 р.
15. **Про державне мито** : Декрет Каб. Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113. – [Електрон. версія](#) ред. 11.08.2013 р.
16. **Про авторське право і суміжні права** : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64. – [Електрон. версія](#) ред. 05.12.2012 р.
17. **Про захист від недобросовісної конкуренції** : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164. – [Електрон. версія](#) ред. 13.01.2009 р.
18. **Про захист прав споживачів** : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379. – [Електрон. версія](#) ред. 02.12.2012 р.
19. **Про охорону прав на винаходи і корисні моделі** : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32. – [Електрон. версія](#) ред. 05.12.2012 р.

- 20.Про охорону прав** на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36. – [Електрон. версія](#) ред. 05.12.2012 р.
- 21.Про охорону прав** на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34. – [Електрон. версія](#) ред. 05.12.2012 р.
- 22.Про охорону прав** на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218. – [Електрон. версія](#) ред. 09.12.2012 р.
- 23.Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин** : Закон України від 02.06.1995 р. № 209/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 168. – [Електрон. версія](#).
- 24.Про охорону прав** на топографії інтегральних мікросхем : Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28. – [Електрон. версія](#) ред. 05.12.2012 р.
- 25.Про охорону прав** на зазначення походження товарів : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267. – [Електрон. версія](#) ред. 05.12.2012 р.
- 26.Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних** : Закон України від 23.03.2000 р. № 1587-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183. – [Електрон. версія](#) ред. 01.01.2013 р.
- 27.Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування** : Закон України від 17.01.2002 р. № 2953-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 121. – [Електрон. версія](#) ред. 11.08.2013 р.
- 28.Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій** : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V // Відомості

Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434. – [Електрон. версія](#) ред. 05.12.2012 р.

29.Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Каб. Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2369. – [Електрон. версія](#). ред. 21.09.2011 р.

30.Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав : постанова Каб. Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129. – [Електрон. версія](#). ред. 21.09.2011 р.